



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2.012.895 - SP (2022/0210121-4)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
EURICO GOMES BARRETO - RJ196997
GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881
RECORRIDO : ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. *Links* PATROCINADOS. PROVEDOR DE PESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCORRÊNCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada em 21/11/2018, da qual foram extraídos os presentes recurso especiais, interpostos em 13/10/2021 e 18/10/2021 e conclusos ao gabinete em 01/08/2022 e 14/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se: a) configura-se como ato de concorrência desleal a compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas; b) há litisconsórcio passivo necessário entre o anunciante que adquiriu os serviços de *links* patrocinados e o provedor de pesquisa; e c) a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa, prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se à sua atuação no mercado de *links* patrocinados.

3. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material, pois haverá indispensabilidade da presença de todos os litisconsortes em um dos polos da ação, porquanto os efeitos da decisão de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

mérito atingirão todos os titulares do direito material em questão.

4. Na ação em que um terceiro pretende receber indenização e desconstituir os efeitos de um contrato oneroso de publicidade digital, firmado entre sua concorrente e o provedor de pesquisas, sob o fundamento de que o objeto do contrato se configura como ato de concorrência desleal, há litisconsórcio necessário dos contratantes para que possam realizar sua defesa em juízo e garantir a efetividade do contrato oneroso que firmaram.

5. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las contra (I) usurpação, (II) proveito econômico parasitário e (III) desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o (IV) consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). Precedentes.

6. O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

7. A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o ~~link~~ de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor.

8. Nos termos do art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação da Publicidade, não há que se falar em publicidade comparativa quando o ato em questão gera (I) confusão entre os consumidores, (II) concorrência desleal e (III) proveito injustificado do prestígio da empresa concorrente.

9. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

10. O dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

11. O provedor de pesquisas tem controle ativo das palavras-chaves que está comercializando, sendo tecnicamente possível evitar a violação de propriedade intelectual. Tal entendimento não enseja monitoramento em massa nem restrição de liberdade de expressão, somente maior diligência no momento de ofertar serviços de publicidade digital.

12. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, não é o conteúdo gerado no *site* patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet.

13. Recurso especial de LOUNGERIE S/A conhecido e desprovido; recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos. Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, por unanimidade, negar provimento aos recursos especiais, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, com acréscimos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília, 08 de agosto de 2023 (data do julgamento)

Ministra NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2.012.895 - SP (2022/0210121-4)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346

RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881

RECORRIDO : ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

RELATÓRIO

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

Cuida-se de dois recursos especiais, sendo um deles interposto por LOUNGERIE S/A, e outro recurso especial interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, ambos fundados na alínea “a” do permissivo constitucional em face de acórdão do TJ/SP.

Ação: de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada por ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Sentença: após a inclusão de LOUNGERIE S/A no polo passivo da demanda, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para determinar que as recorrentes GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e LOUNGERIE S/A se abstivessem de usar o termo “HOPE” como palavra-chave para ativação de ~~links~~ patrocinados pela ferramenta de pesquisa pertencente à GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, além de condená-las ao



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Acórdão: negou provimento aos recursos de apelação interpostos por LOUNGERIE S/A e por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e deu provimento ao recurso de apelação interposto por ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA, nos termos assim ementados:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Marca - Utilização da marca da autora em ~~///~~s patrocinados Inadmissibilidade - Empresas que trabalham no mesmo ramo de atividade. Possibilidade de causar confusão entre os consumidores Prática inadmitida Recursos das corres improvidos. RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material Indenização devida - Art. 210 da LPI Recursos das corres improvidos. RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Utilização indevida da marca da autora em ~~///~~s patrocinados Dano moral configurado Valor da indenização majorado para R\$ 20.000,00 para cada corre Recursos das corres improvidos e recurso da autora provido.

Embargos de declaração: opostos por LOUNGERIE S/A e por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, foram ambos rejeitados.

Recurso especial de LOUNGERIE S/A: aponta violação aos arts. 2º, 114, 141, 338, 339 e 492 do CPC; arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e arts. 195, III, e 209 da LPI, sob o fundamento de que:

a) A eficácia da sentença independe da participação de LOUNGERIE S/A nos autos, não havendo razão para determinação de litisconsórcio passivo necessário.

b) Não foram observadas as manifestações contrárias das recorridas ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA quanto à inclusão de LOUNGERIE S/A no polo passivo.

c) A contratação do Google AdWords não se configura como meio fraudulento que justifique sua classificação como ato de concorrência desleal indenizável.

d) Foi indevida a majoração do valor fixado à título indenizatório pelos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

danos sofridos pelas recorridas.

Recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.: alega violação aos arts. 123, 128, §1º, 129, 132, 189 e 195, da Lei nº. 9.279/96 artigos 6º, III, art. 367, do Código de Defesa do Consumidor; art. 19 do Marco Civil da Internet; arts. 186, 402, 403 e 884 do Código Civil; e art. 489, §1º, II e IV do Código de Processo Civil, pelas seguintes razões:

a) A utilização da marca de uma empresa para exibição de *links* patrocinados de sua concorrente configura-se como publicidade comparativa e não ato de concorrência desleal.

b) A ausência de indicação clara e específica - com indicação de URL - do conteúdo infringente a ser retirado do resultado de buscas viola o art. 19 do Marco Civil da Internet.

c) Os provedores de busca não devem ser responsabilizados quanto a eventuais riscos de violação à propriedade intelectual, pois não se responsabilizam pelo conteúdo gerado por terceiro, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet.

d) O Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao empregar conceitos jurídicos indeterminados em sua fundamentação;

e) Estão ausentes os requisitos para fundamentar a cobrança de indenização por danos materiais e morais.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2.012.895 - SP (2022/0210121-4)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346

RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881

RECORRIDO : ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. *LINKS* PATROCINADOS. PROVEDOR DE PESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCORRÊNCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada em 21/11/2018, da qual foram extraídos os presentes recurso especiais, interpostos em 13/10/2021 e 18/10/2021 e conclusos ao gabinete em 01/08/2022 e 14/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se: a) configura-se como ato de concorrência desleal a compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas; b) há litisconsórcio passivo necessário entre o anunciante que adquiriu os serviços de *links* patrocinados e o provedor de pesquisa; e c) a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa, prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se à sua atuação no mercado de *links* patrocinados.

3. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material, pois haverá indispensabilidade da presença de todos os litisconsortes em um dos polos da ação, porquanto os efeitos da decisão de mérito atingirão todos os titulares do direito material em questão.

4. Na ação em que um terceiro pretende receber indenização e desconstituir



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

os efeitos de um contrato oneroso de publicidade digital, firmado entre sua concorrente e o provedor de pesquisas, sob o fundamento de que o objeto do contrato se configura como ato de concorrência desleal, há litisconsórcio necessário dos contratantes para que possam realizar sua defesa em juízo e garantir a efetividade do contrato oneroso que firmaram.

5. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las contra (I) usurpação, (II) proveito econômico parasitário e (III) desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o (IV) consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). Precedentes.

6. O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

7. A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o ~~link~~ de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor.

8. Nos termos do art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação da Publicidade, não há que se falar em publicidade comparativa quando o ato em questão gera (I) confusão entre os consumidores, (II) concorrência desleal e (III) proveito injustificado do prestígio da empresa concorrente.

9. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

10. O dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

11. O provedor de pesquisas tem controle ativo das palavras-chaves que está comercializando, sendo tecnicamente possível evitar a violação de propriedade intelectual. Tal entendimento não enseja monitoramento em massa nem restrição de liberdade de expressão, somente maior diligência no momento de ofertar serviços de publicidade digital.

12. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, não é o conteúdo gerado no *site* patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

13. Recurso especial de LOUNGERIE S/A conhecido e desprovido; recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e desprovido, com majoração de honorários.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2.012.895 - SP (2022/0210121-4)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514

FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601

CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708

EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532

MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837

MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391

HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346

RECORRENTE : LOUNGERIE S/A

ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779

CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066

GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881

RECORRIDO : ESPERANÇA HOLDING LTDA.

RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA

ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

VOTO

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

O propósito recursal consiste em decidir se: a) configura-se como ato de concorrência desleal a compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas; b) há litisconsórcio passivo necessário entre o anunciante que adquiriu os serviços de links patrocinados e o provedor de pesquisa; e c) a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa, prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se à sua atuação no mercado de links patrocinados.

1. RECURSO ESPECIAL DE LOUNGERIE S/A

1.1 DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

1. Há litisconsórcio quando duas ou mais pessoas litigam, no mesmo processo, em conjunto, em um dos polos da relação jurídica processual, nas



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

hipóteses do art. 113 do CPC/2015.

2. Especificamente quanto à obrigatoriedade, o art. 114 do CPC/2015 dispõe que “o litisconsórcio será necessário por (I) disposição de lei ou quando, (II) pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

3. Apesar desta determinação legal, imperioso ressaltar que o interesse de titulares de direitos e obrigações relacionadas a questões debatidas no processo, não configura, por si só, a formação de litisconsórcio necessário. A legitimidade para figurar como litisconsorte dependerá da dimensão objetiva da demanda proposta, devendo-se ter em conta a harmonia dos julgados, a segurança jurídica e a economia processual.

4. O litisconsórcio necessário decorre, portanto, da verificação da eficácia e da utilidade da sentença de mérito a ser proferida no processo, de modo que, ao demandar a presença de todos os titulares da relação jurídica de direito material no processo, busca-se evitar decisões conflitantes quanto a diferentes sujeitos em diferentes processos, bem como otimizar a lide, em respeito ao princípio da celeridade processual, no intuito de que a decisão jurisdicional produza efeitos concretos.

5. Ao dispender maior atenção ao conceito de “natureza da relação jurídica controvertida”, esculpido no art. 114, do CPC, depreende-se que, se no mesmo polo do processo existe uma pluralidade de partes ligada por uma afinidade de interesses, é o direito material o elo que determina a existência ou não de litisconsórcio, facultando ou exigindo a sua formação. (MITIDIERO in: Código de processo civil: comentado artigo por artigo. 5ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, págs. 131/132)

6. No mesmo sentido, tem entendido esta Corte Superior que o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material, pois haverá indispensabilidade da presença de todos os litisconsortes em um dos polos da ação, porquanto os efeitos da decisão de mérito atingirão todos os titulares do direito material em questão. (REsp n. 650.373/SP, Quarta Turma, DJe de 25/4/2012; AgInt no REsp n. 1.593.819/SP, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp n. 1.535.224/GO, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020; REsp n. 1.658.568/RJ, Terceira Turma, DJe de 18/10/2018.)

7. Assim, toda vez que se vislumbrar a possibilidade de a sentença atingir, diretamente, a esfera jurídica de outrem, a menos que a lei estabeleça a faculdade litisconsorcial, deve ser aquele citado como litisconsorte necessário, a fim de que possa se defender em juízo. (NERY, Nelson. Código de Processo Civil Comentado.)

8. O atingimento da esfera jurídica como critério da formação do litisconsórcio necessário também tem sido adotado por este Tribunal da Cidadania. (REsp n. 1.993.030/SP, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.535.224/GO, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020; AgInt no REsp n. 1.593.819/SP, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, REPDJe 3/5/2017, DJe 8/11/2016; REsp n. 1.677.930/DF, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 24/10/2017)

9. Na ação em que um terceiro pretende receber indenização e desconstituir os efeitos de um contrato de publicidade digital, firmado entre sua concorrente e o provedor de pesquisas, sob o fundamento de que o objeto do contrato se configura como ato de concorrência desleal, há litisconsórcio necessário dos contratantes.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

10. Isso, pois, considerando a dimensão objetiva da demanda proposta, a decisão de mérito atingirá a esfera jurídica do anunciante e do provedor de pesquisas, uma vez que serão discutidos os efeitos desse contrato oneroso, o que poderá ensejar o dever de indenizar.

1.2 ~~LINKS~~ PATROCINADOS

11. Para executar uma compra no ambiente virtual, muitos consumidores buscam seus objetos de desejo nos navegadores de internet. Dessa forma, é possível encontrar uma ampla gama de produtos, serviços e preços, beneficiando a livre concorrência. Por isso, anunciar no meio digital tornou-se imperioso para as empresas que pretendem garantir a sua competitividade.

12. A publicidade digital pode ser definida, nos termos de Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias, como toda comunicação que se utiliza de meios interativos digitais para promover marca, produtos ou serviços e, de alguma forma, influenciar a conduta de consumidores reais ou potenciais. (DIAS, Lucia Ancona Lopez Magalhães. Publicidade e Direito. 3ª ed. São Paulo. Saraiva Educação, 2018.).

13. A lista de resultados de pesquisa divide-se em dois tipos: a busca orgânica e a busca paga. Na primeira, os resultados aparecem conforme critérios técnicos e de relevância do conteúdo da página em relação ao termo utilizado pelo usuário.

14. Já na busca paga, os provedores de busca oferecem um serviço intitulado "links patrocinados", "publicidade na internet a partir de palavras-chave" ou "referenciamento na internet" (*keywords advertising*), sendo o mais famoso deles o "Google Adwords".

15. As empresas contratam esse serviço diretamente com o provedor de pesquisas para que possam figurar no topo da lista de resultados do buscador.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

16. Para tanto, compram “palavras-chaves”, relacionadas aos seus produtos. Quando o consumidor digitar uma dessas palavras-chave, aparece em destaque o *hyperlink* da empresa que adquiriu o domínio dessas palavras, informando aos consumidores que aquele resultado se trata de anúncio pago, e não busca orgânica.

17. Destaca-se que diversos anunciantes podem escolher um mesmo termo, mas quão maior o valor pago, maior o destaque na lista de resultados. (RODRIGUES JR., 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. Revista dos Tribunais. vol. 961. ano 104. p. 35-93. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015.)

18. Algumas empresas têm adquirido palavras-chave idênticas à marca de seus concorrentes para destacar os seus próprios *sites*. Assim, impõe-se definir se essa prática se caracteriza como ato de concorrência desleal.

19. A Lei 9.279/96 determina que sendo a marca o sinal distintivo que identifica o produto ou serviço (art. 122), cabe ao titular o seu uso exclusivo (art. 129) ou o seu licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação (art. 130, III).

20. A marca, portanto, é meio de distinção dos produtos e serviços e não uma palavra genérica. Por essa razão, a compra de uma palavra-chave idêntica à marca de um concorrente do mesmo nicho comercial merece tratamento distinto da compra de uma palavra-chave abrangente que se relacione com o mercado em que o anunciante atua.

21. Ainda que a doutrina faça a distinção entre o uso de palavra como uso marcário ou como “aplicação de software”, a questão ora em debate não envolve termos implícitos que são usados como comandos internos de sistemas



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

tecnológicos, mas sim termos especificamente escolhidos pelo consumidor, no intuito de destacar uma marca, um identificador de origem, para encontrar uma empresa específica nos seus resultados de pesquisa na internet.

22. Relembra-se que, no entendimento desta Corte Superior, a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las contra (I) usurpação, (II) proveito econômico parasitário e o (III) desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o (IV) consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). (REsp 1.105.422/MG, Terceira Turma, DJe 18/05/2011 e REsp 1320842/PR, Quarta Turma, DJe 01/07/2013)

23. O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

24. Nesses termos, impõe-se esclarecer que os atos de concorrência leal e desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia, o que pode advir por meio de preços competitivos, publicidade, qualidade e outras formas de diferenciação que influenciem o consumidor a escolher um produto em detrimento de outro.

25. A deslealdade se configura na forma de atingir essa finalidade. Não é desleal o ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, e sim a prática de atos realizados por meio fraudulento e desonesto.

26. A amplitude do conceito se justifica na clássica advertência de Magalhães Noronha de que o meio fraudulento é "expressão ampla que abrange os diversos expedientes ilícitos de que a imaginação ou o engenho humano é capaz (NORONHA, Magalhães. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

concorrência desleal. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003).

27. A utilização indevida do mercado de ~~///~~s patrocinados ratifica a declaração do eminente jurista, pois revela que mesmo no comércio eletrônico, onde a livre concorrência deveria reinar, é possível desenvolver meios fraudulentos que se configuram como atos de concorrência desleal.

28. No entendimento de Miguel Reale Junior, meio fraudulento é a utilização de artimanhas que têm por objetivo (I) aproveitar o esforço feito pelo concorrente na abertura e conquista de mercado, (II) bem como no expediente de trazer confusão de nome comercial, de marca distintiva de produto ou serviço, de sinais figurativos que induzam a clientela ou o consumidor obter produto do concorrente mal intencionado. Não é necessário que o meio fraudulento logre o efetivo engano, sendo suficiente que tenha a potencialidade de causar erro, sendo "apta a enganar e o surpreender a boa-fé de outrem". (REALE JUNIOR, Miguel. Desvio de clientela e violação de segredo. Revista Brasileira de Ciências Criminais. RBCCrim 1/112. jan.-mar./1993)

29. Nessa linha de inteligência, entende-se que, embora a legislação atual não regule especificamente o mercado de ~~///~~s patrocinados, a utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o ~~///~~k de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor, conforme passa-se a expor.

1.3 DA CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA

30. Não distante de seu conceito biológico, o "parasitismo" na esfera jurídica concorrencial significa utilizar-se do prestígio de outra marca, atraindo para si a clientela alheia sem ter realizado investimentos para isso.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

31. A empresa parasitária não objetiva o desaparecimento do concorrente, tendo em vista que se aproveita do prestígio dele. Dessa maneira, usufrui do investimento e esforço do concorrente para que, sem fazer o mesmo esforço, beneficie-se no que lhe interessa (RABELLO, Gabriel Vasconcelos. Tutela externa de crédito, concorrência desleal e infração à ordem econômica. Revista de Direito Empresarial. vol. 21. ano 4. p. 47-72. São Paulo: Ed. RT, dezembro 2016.)

32. Pelo exposto, a prática de utilizar a marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* do concorrente enquadra-se no conceito de concorrência parasitária.

33. Nesta situação, o consumidor conhece a empresa e, por isso, visa a uma marca em específico no provedor de pesquisas, com o fim de acessar seu *site* e adquirir seus produtos ou serviços. O concorrente parasitário, por sua vez, aproveita-se desse renome para promover o seu próprio *site*, sem que tenha que arcar com os investimentos condizentes para ter a sua própria marca procurada pelo consumidor, ludibriando o público-alvo de consumidores.

34. Quanto ao tema, ensina a doutrina:

O comércio eletrônico cresce em velocidade superior ao observado no mundo off-line. A expansão do comércio virtual vem acompanhada do surgimento de ferramentas de marketing e publicidade on-line cuja legalidade é duvidosa. Uma dessas ferramentas é conhecida como '*links patrocinados*', ferramentas estas oferecidas pelos principais motores de busca do mercado (Google, Bing e Yahoo). Os motores de busca permitem que anunciantes, mediante pagamento, selecionem palavras-chave idênticas às marcas de seus concorrentes. As palavras-chave são associadas aos *links patrocinados* dos anunciantes. Toda vez que essas palavras-chave forem digitadas nos motores de busca, surgirá na lista de resultados dos buscadores, no topo da lista e em posição destacada, *link patrocinado* remetendo à página na Internet do anunciante. Resumidamente, um consumidor busca pela página de uma empresa e tem como resposta *link* que o remete para página de outra empresa. Tal prática permite que anunciantes peguem carona no prestígio e força atrativa de marcas de terceiros, sem terem de desembolsar pelo uso da propriedade intelectual alheia. (...)

Quanto às marcas que gozam de maior prestígio e penetração no mercado, o titular dessa categoria de marca está legitimado a proibir terceiro não



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

autorizado de fazer publicidade a partir de uma palavra-chave correspondente a essa marca, no âmbito de um serviço de *links* patrocinados, quando o terceiro tirar proveito indevido do prestígio da marca (parasitismo) ou quando a referida publicidade afetar o seu caráter distintivo (diluição) ou o seu prestígio (degradação). RODRIGUES Jr. "Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: *links* patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca" (Revista dos Tribunais. vol. 961, ano 104, págs. 35-93, São Paulo: RT, nov. 2015).

35. Tal prática é muito mais barata e fácil que construir a sua própria reputação para destacar-se no resultado de buscas orgânicas ou fazer com que o consumidor busque pela sua própria marca. Assim, ao aproveitar-se da notoriedade do concorrente para fazer a publicidade de sua própria marca, está configurada a concorrência parasitária.

1.4 DA CONFUSÃO DO CONSUMIDOR

36. Para aferição da existência de confusão ou de associação entre marcas, deve-se ter como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, razoavelmente atento e informado, considerando o contexto em que usualmente adquire e utiliza os produtos assinalados (REsp 1.688.243/RJ, Quarta Turma, DJe 23/10/2018).

37. Portanto, para aferir o potencial enganoso de mensagem publicitária, deve ser levada em consideração a impressão geral que o anúncio transmite aos consumidores de diligência ordinária, não apenas a informação divulgada de forma isolada, bem como os impactos da mensagem publicitária para o seu público-alvo. (DIAS, Lucia Ancona Lopez Magalhães. Publicidade e Direito. 3ª ed. São Paulo. Saraiva Educação, 2018.).

38. Na hipótese de *links* patrocinados em que o consumidor visa a uma marca específica e o resultado da busca destaca o *site* de uma empresa concorrente, a confusão ocorre, pois o consumidor possui a expectativa de que o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

provedor de pesquisa apresentará nas primeiras sugestões o *link* da marca que procura, o que o leva a acessar o primeiro anúncio que aparece.

39. Destaca-se que, nessa situação, a marca foi procurada pelo consumidor que obviamente já a conhece e busca por seus produtos, enquanto a concorrente exerce uma espécie de tentativa de imitação ao pagar para se colocar na posição de destaque que se esperava que fosse da empresa procurada. Não houve uma pesquisa genérica a respeito de um produto ou serviço, mas sim procura marca específica com notoriedade no mercado.

40. Assim, a problemática relacionada aos *links* patrocinados é a maneira como esse anúncio é apresentado. Ao aparecer no topo da página, geralmente sendo o primeiro resultado, certo é que o objeto é desviar o consumidor para o *link* patrocinado.

41. Tratando-se de pessoa mediana, que não esteja muito atenta aos detalhes do *site*, considerando a vulnerabilidade acentuada sofrida pelos consumidores do meio digital, existe a confusão, conforme repisa a doutrina:

A arquitetura do ambiente e a forma como são apresentadas as opções influenciam na eleição. Da mesma maneira que a disposição de comida em um refeitório culmina em influenciar na maior saída dos alimentos que estão em primazia, a arquitetura do Ads estende-se na decisão pela forma como são oferecidos os anúncios, destacados e apresentados como primeiros resultados da pesquisa, fomentando que os consumam ao invés dos outros que estão em posição mais distante, isso pelo auxílio do sistema automático da mente, denotando que a arquitetura é um fator de suma importância. (...) A expressão digitada seja associada pela mente do indivíduo juntamente a todas as ligações que apenas aquele sistema possa fazer com a palavra, favorecendo que se crie ligações mentais com o *link*, sem necessitar de esforço, fomentando à vontade, no usuário, de conhecer mais sobre o que foi apresentado. Este fato torna a prática de utilizar símbolos ou expressões famosas uma ação que favorece a prática anticoncorrencial, pois o concorrente de má-fé pode se beneficiar do sistema do internauta, que fara ligações imediatas com a imagem e poderá clicar em seu *link* pela rápida associação que fez, sem perceber que está adentrando em domínio diverso do sinal que digitou, diverso da impressão que lhe foi criada, aproveitando-se da convicção que a publicidade da original conseguiu causar em seus clientes. (...) Assim, o consumidor que não é atento à probabilidade, pode escolher o que em primeira posição lhe aparece, mesmo que seja patrocinado e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

não orgânico, diante do viés da dificuldade em entender números e probabilidade de convergência (KAHNEJ:v1AN, 2012, p. 145-150). No caso, quando um internauta já teve a experiência de escrever uma palavra no buscador e surgiu um *link* pago em primazia que lhe rendeu o domínio que procurava, faz que esteja disponível na mente deste indivíduo a sensação de que é provável que isso ocorrerá novamente, ou que na maioria das vezes estará certo, tornando dificultoso crer que algum *link* diverso do que procura aparecerá antes do verdadeiro, sendo mais uma heurística que pode estar presente no uso do Ads. Mais um fator que pode estar presente é a confiança excessiva que os internautas têm em relação ao serviço de *links*, predispondo à validade de que o que está lhes sendo apresentado em primazia seria coerente com a pesquisa realizada, promovendo ao anunciante eivado de má-fé que se aproveite e inclua em seu anúncio meios de desviar ilicitamente a clientela (ALICEDA, Rodolfo Ignácio. A responsabilidade civil dos provedores de conteúdo de *links* patrocinados.)

42. Nessa ordem de ideias, esta Corte já se pronunciou no sentido de que “para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos” (REsp 954.272/RS, Terceira Turma, DJe de 01.04.2009; REsp 1.450.143/RJ, Terceira Turma, DJe de 2/9/2014).

43. A Quarta Turma deste STJ, ao fazer a análise específica da utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* de seu concorrente, concluiu que tal ato é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes, razão pela qual enquadra-se como ato de concorrência desleal. (REsp n. 1.937.989/SP, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022)

44. Não se olvida da licitude da propaganda comparativa, prevista no art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação da Publicidade, o qual assim disciplina:

Artigo 32. Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:

a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- b. tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor;
- c. a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;
- d. em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;
- e. não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;
- f. não se caracterize concorrência desleal, denegrimiento à imagem do produto ou à marca de outra empresa;
- g. não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros;
- h. quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio.

45. Nada obstante, conforme previsto nos itens “e”, “f” e “g”, do referido dispositivo legal, não há que se falar em publicidade comparativa quando o ato em questão gera (I) confusão entre os consumidores, (II) concorrência desleal ou (III) proveito injustificado do prestígio da empresa concorrente.

46. Como já demonstrado, esses três itens estão presentes na hipótese de compra de palavra-chave idêntica à marca de concorrente no intuito de aparecer com destaque nos resultados do provedor de buscas. Portanto, trata-se de conduta de concorrência desleal e não mera publicidade comparativa.

47. Os resultados de pesquisa apresentados na busca orgânica devem continuar apresentando os conteúdos de acordo com a sua relevância. Assim, a vedação à compra de palavra-chave referente à marca do concorrente não obsta que apareçam outras opções de produtos e serviços no resultado de pesquisa, ficando inalterados o fluxo de informações, a liberdade de expressão e a livre concorrência. O que se busca combater a manipulação do consumidor por meio de uma publicidade em que o anunciante paga para propositalmente estar em destaque quando o consumidor busca uma marca concorrente.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1.5 DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

18. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

49. Assim, o dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. (REsp n. 1.327.773/MG, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018)

50. Considerando que o ato de comprar palavras-chaves referente à marca de uma empresa concorrente a fim de aparecer em destaque no resultado das buscas na internet se configura como ato de concorrência desleal, desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para que surja o dever de indenizar.

51. Nesse sentido, reitera-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. (REsp n. 2.031.816/RJ, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023; REsp n. 1.890.733/PR, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 1/8/2022.)

1.6 DA HIPÓTESE DOS AUTOS

52. Na espécie, cuida-se de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais. Assim, observando o direito material



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

aplicável, embora caiba ao provedor de pesquisa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA retirar de sua plataforma os ~~///s~~ patrocinados da recorrente (LOUNGERIE S/A) que aparecem em destaque quando os consumidores realizam buscas com a palavra-chave "HOPE", é fato incontroverso que a recorrente LOUNGERIE S/A adquiriu contratualmente esse serviço de publicidade digital.

53. Nesse sentido, no que diz respeito à existência de litisconsórcio necessário, o Tribunal de origem assim entendeu:

O MM. Juiz "a quo" determinou a inclusão da corre 'Loungeirie' no polo passivo da ação (fls. 1549/1550):

"Quanto à ilegitimidade de parte, de rigor a manutenção da Google no polo passivo, porém, assiste-lhe razão no tocante à existência de litisconsórcio passivo. Isso porque é de rigor apurar a responsabilidade pelo atrelamento da marca HOPE no mecanismo de busca de modo a mensurar, ainda que proporcionalmente, a eventual responsabilidade de cada umas das empresas que devem compor o polo passivo. Além disso, a decisão que deferiu a tutela e a sentença, se vier a ser acolhida a pretensão, atingirá esfera jurídica da empresa LOUNGERIE."

A autora não se insurgiu contra essa decisão, emendou a petição inicial para incluir no polo passivo da lide a corre 'Lougerie' requerendo que está se abstenha de usar o nome e a marca 'Hope' como palavra-chave contratada para seus anúncios na ferramenta de busca 'Google Adword', bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de lucros cessantes fls. 1578/1587). A corre 'Loungeirie' se insurge contra sua inclusão no polo passivo da lide. Entretanto, não há dúvida de que tendo a 'Loungeirie' contratado a corre 'Google' para utilizar a marca da autora como palavra-chave de ~~///s~~ patrocinados na ferramenta de busca 'Ad Words', a decisão que determina a exclusão dos referidos anúncios, por certo atingirá sua esfera jurídica, razão pela qual deve integrar o polo passivo da lide, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

Patente, assim, sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois foi a responsável pela veiculação dos anúncios patrocinados e pela utilização indevida da marca da autora. (e-STJ fls. 2.099)

54. Conforme indicado no acórdão recorrido, a decisão que retira os anúncios da recorrente (LOUNGERIE S/A) dos resultados de pesquisa do Google AdWords afeta sua esfera jurídica.

55. De fato, considerando o direito material aplicável à espécie, a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

decisão que retira da recorrente LOUNGERIE S/A o direito de desfrutar da publicidade relativa à palavra-chave "HOPE", por entender que se trata de um ato de concorrência desleal, atinge sua esfera jurídica porquanto lhe tolhe o direito de usufruir de um serviço adquirido por meio de contrato oneroso com a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA para ter o domínio da palavra-chave "HOPE" em pesquisas realizadas na plataforma da provedora de buscas, o que demanda litisconsórcio passivo necessário para a defesa de seus interesses em juízo.

56. Assim, tendo em vista que se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, restam prejudicadas as alegações da recorrente (LOUNGERIE S/A) quanto à violação dos arts. 2º, 141, 338, 339 e 492 do CPC.

57. No que diz respeito à utilização dos ~~///s~~ patrocinados da GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA para desviar a clientela da recorrida (HOPE DO NORDESTE LTDA) para o ~~site~~ da recorrente LOUNGERIE S/A, o Tribunal de origem consignou que:

"A autora é titular no INPI de registros das marcas mistas e nominativas "Hope", com especificação para produtos e serviços diversos, dentre os quais os produtos consistentes em roupas e acessórios de vestuário de uso comum. (...)

No caso em apreço, foi suficientemente demonstrado que a ~~corrê~~ LOUNGERIE contratou junto à ~~corrê~~ GOOGLE serviço de anúncio patrocinado "Adwords", para que seu ~~site~~ aparecesse como resultado de destaque caso o usuário utilizasse a marca "Hope" como termo de pesquisa." (fl. 1.826, e-STJ)

58. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido, quanto à demonstração da compra da palavra-chave relativa à marca das recorridas (ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA), exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

59. Por conseguinte, refuta-se o argumento da recorrente de violação ao art. 373, I, do CPC, por ausência de comprovação do direito alegado pelas



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

recorridas (ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA).

60. Quanto à ilicitude da prática publicitária realizada por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e LOUNGERIE S/A, o Tribunal de origem concluiu da seguinte maneira:

“O consumidor ao buscar uma marca específica junto ao *site* de busca, por óbvio que sabe exatamente o que procura. Não se trata de uma busca genérica pelo termo 'lingerie', por exemplo. Não se pode negar que com tal prática o que busca a corre 'Lounge' é atrair o consumidor que busca informações de sua concorrente, configurando, assim, o desvio de clientela. E, de acordo com o disposto no artigo 195, III, da Lei nº 9.279/96, o uso desautorizado de marca concorrente notória na internet, com o intuito de desviar a clientela, caracteriza concorrência desleal.

No caso em tela ambas as empresas trabalham no mesmo ramo de atividade. E, no que diz respeito às marcas, a legislação visa proteger não apenas o seu titular, mas principalmente os consumidores.” (e-STJ fl. 2.100-2.101)

61. Corroborando o entendimento da Corte Estadual, resta evidente que a compra de palavra-chave idêntica à marca de concorrente para ganhar destaque no resultado de pesquisa em buscador de internet se configura como ato de concorrência desleal, uma vez que se trata de meio fraudulento de concorrência parasitária que pode gerar confusão ao consumidor.

62. Outrossim, alegando violação aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, insurge-se a recorrente LOUNGERIE S.A. quanto ao montante indenizatório majorado pelo Tribunal de origem de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual restou determinado com base nas seguintes razões:

“Quanto ao valor do dano moral devido, entende-se que sua estimativa deve ser tal a possibilitar a reparação mais completa, considerando a conduta do ofensor e a repercussão na esfera íntima do autor, sempre respeitando-se a proporcionalidade da situação econômica de ambas as partes. (...) Por essa razão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, em especial a notoriedade das marcas e a capacidade econômica das partes, majora-se o valor da indenização R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada corre, valor que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

partir da publicação deste e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (fl. 2.104-2.105, e-STJ)

63. Tendo em vista que o art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual prevê a indenização por atos de concorrência desleal, a revisão do valor da compensação por danos morais não é cabível em recurso especial ante a necessidade de reexame de provas, salvo se houver flagrante insuficiência ou exorbitância do montante de modo a violar o princípio da proporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

64. Diante do exposto, conclui-se que há litisconsórcio passivo necessário entre a recorrente (LOUNGERIE S/A) e o provedor de pesquisa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA; que a utilização da marca das recorridas (ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA) como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* recorrente configura-se como ato de concorrência desleal; e que não merece alteração no valor arbitrado à título indenizatório, por não ser exorbitante.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2. RECURSO ESPECIAL DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

2.1 DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

65. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 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 nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, Terceira Turma, DJe de 02/02/2018 e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, Quarta Turma, DJe de 16/02/2018.

66. Constata-se que a recorrente faz mera referência à existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sem, contudo, desincumbir-se do ônus de demonstrar, efetivamente, em que consistiriam tais vícios, sobre os quais deveria ter se pronunciado o TJ/SP, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão.

67. Ademais, da leitura do acórdão recorrido extrai-se, sem adentrar no acerto ou desacerto do julgamento, que foram devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional.

2.2 DA APLICAÇÃO DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET

68. Define o art. 5º, VII, do Marco Civil da Internet que provedores de aplicação são aqueles que ofertam um “conjunto de funcionalidades que podem



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ser acessadas por meio de um terminal conectado à Internet”.

69. Nesse sentido, foi estabelecido que o provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza nem de qualquer outra forma gerencia as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar ~~///s~~ onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário. (REsp 1.771.911/SP, DJe de 26/4/2021; REsp 1.316.921/RJ, Terceira Turma, DJe 29/06/2012)

70. O Marco Civil da Internet, em sua Seção III, disciplina sobre a responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Nesse sentido, o art. 18 do referido Código determina que o provedor de conexão à Internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.

71. O art. 19 do Marco Civil da Internet exceptua essa regra dispondo que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

72. Assim, a jurisprudência deste E. Tribunal da Cidadania, em consonância com os princípios do art. 19, da Lei 12.965/2014, é assente ao indicar que a responsabilidade dos provedores de conteúdo de internet depende da existência do controle editorial do material disponibilizado na rede.

73. Não havendo este controle, o provedor de internet torna-se



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo, após o conhecimento da lesão que determinada informação causa, se não tomar as providências necessárias para a sua remoção.

74. A este respeito, cita-se: REsp 1694405/RJ, Terceira Turma, DJe 29/06/2018; REsp 1783269/MG, Quarta Turma, DJe 18/02/2022; REsp n. 1.980.014/SP, Terceira Turma, DJe de 21/6/2022; REsp n. 1.840.848/SP, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022; REsp n. 1.783.269/MG, Quarta Turma, DJe de 18/2/2022.

75. A inteligência do referido dispositivo legal reside na exaltação da liberdade de expressão e vedação da censura. Assim, sua aplicação destina-se a tutelar o direito de externar ideias, opiniões e juízos de valor. Em suma, qualquer manifestação do pensamento humano, garantindo a proteção da intimidade e da privacidade (BARROSO, L. R. Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente Adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Revista De Direito Administrativo, 235, 1–36).

76. Além da previsão legal, duas são as justificativas utilizadas para reconhecer a ausência ou a limitação de responsabilidade dos provedores de conexão por conteúdos de terceiros. A primeira consiste na impossibilidade técnica por parte dos provedores em evitar comportamentos lesivos causados por seus usuários. Essa conduta é, inclusive, indesejada, uma vez que resultaria no aumento de práticas de monitoramento em massa. Em segundo lugar, verifica-se que não há nexo causal entre o dano gerado a terceiro e o ato de simplesmente disponibilizar o acesso à rede para determinado usuário. (SOUZA, Carlos Affonso; LEMOS, Ronaldo; BOTTINO, Celina. Marco Civil da Internet: Jurisprudência comentada. - Ed. 2018. Revista dos Tribunais).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

77. Por conseguinte, nada obsta que os provedores de pesquisa sejam responsabilizados por ato próprio, que é precisamente a situação ora em exame.

78. Ao analisar a reponsabilidade do provedor de pesquisa no mercado de *links* patrocinados, cuida-se de relação contratual, firmada entre ele e um anunciante, com objetivo de promoção publicitária que fere os direitos de propriedade intelectual de um terceiro ao gerar atos de concorrência desleal. Portanto, não há relação com a ingerência do provedor quanto ao conteúdo postado por algum de seus milhares de usuários, razão pela qual o art. 19 do Marco Civil da Internet não se aplica à questão.

79. Desta forma, embora os provedores de busca não sejam responsáveis pelo conteúdo que cada *site* disponibiliza, seja no título de sua chamada, seja no seu interior, eles controlam a forma de exibição do anúncio. Afinal, são eles os responsáveis pela seleção da ordem de resultados da busca paga. (SCHREIBER, Anderson; MORAES, Bruno Terra de; TEFFÉ, Chiara Spadaccini de [coords]. Direito ao esquecimento. Como alcançar uma proteção real no universo virtual? Indaiatuba: Foco, 2020, p. 59.)

80. As duas outras justificativas para o afastamento da responsabilidade do provedor de buscas por conteúdo de terceiro tampouco encontram guarita quando se discute os *links* patrocinados.

81. Aqui, o provedor de pesquisas atua ativamente na publicidade exercida pelo seu parceiro contratual, auferindo lucros decorrentes dessa ação e, por isso, mantendo um monitoramento rígido sobre a atividade de clientes anunciantes.

82. No Google AdWords, o anunciante paga no modelo "CPC" (custo por clique no anúncio), "PPC" (pagamento por clique no anúncio), "custo por impressão" (pagamento com base na quantidade de vezes que o anúncio é



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

exibido); ou “custo por engajamento” (pagamento quando um usuário conclui um engajamento predefinido, como assistir a um anúncio em vídeo). (GOOGLE, Perguntas frequentes Google Ads. O que é publicidade de CPC (custo por clique) ou PPC (pagamento por clique)? Acesso em 13/04/23)

83. Portanto, o buscador tem controle ativo das palavras-chaves que está comercializando, sendo tecnicamente possível evitar a violação de propriedade intelectual. Tal entendimento não enseja monitoramento em massa, violação da liberdade de expressão ou restrição da livre concorrência. Somente demanda-se maior diligência por parte dos provedores de pesquisa no momento de ofertar serviços de publicidade.

84. Até mesmo porque, nos termos da teoria do risco-proveito, se o provedor de pesquisa se dispõe a vender anúncios em seu *site*, deve também desenvolver mecanismos para coibir o potencial lesivo dos serviços que oferta e arcar com as consequências de sua omissão.

85. Outrossim, existe nexo causal entre o dano gerado ao terceiro que teve seu direito de propriedade intelectual violado e o ato de o provedor de busca ter oferecido uma palavra-chave idêntica à marca de um concorrente para permitir que outra empresa apareça em destaque nos resultados do provedor de buscas, o que atrai a sua responsabilidade civil.

86. Assim, o provedor de pesquisa concorre à causa do ato danoso indenizável ao colaborar de forma decisiva para a prática de conduta desleal. Portanto, no mercado de *links* patrocinados, o provedor de pesquisas não é mero hospedeiro de conteúdo gerado por terceiros, mas fornecedor de serviços de publicidade digital que se configuram como atos de concorrência desleal.

87. Quanto à atuação dos provedores de busca no mercado de *links* patrocinados, cabe citar o estudo de Edson Beas Rodrigues Jr.:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

“Os anunciantes detêm total controle sobre as atividades de terceiros (clientes anunciantes): Os anunciantes pré-selecionam as palavras-chave de interesse, as quais são armazenadas pelos motores de busca em seus servidores, com o fim de associar as palavras-chave ao link patrocinado do anunciante. Além disso, os motores de busca interferem artificialmente na ordem de apresentação dos ~~links~~ dos anunciantes, na lista de resultados patrocinados. Mais alto o valor por clique pago pelo anunciante, mais destacada a posição na lista de resultados patrocinados. (...)”

Dito isso, quando um motor de busca comercializa termos correspondentes a marcas de terceiros, sem a autorização de seus titulares, está auferindo lucro com a comercialização de um bem que não lhe pertence. Os signos comercializados não integram o domínio público. E o uso empreendido destes signos tanto pelos buscadores de Internet quanto pelos anunciantes (clientes dos motores de busca) tem natureza comercial. (...)”

Os anunciantes pré-selecionam as palavras-chave de interesse, as quais são armazenadas pelos motores de busca em seus servidores, com o fim de associar as palavras-chave ao ~~link~~ patrocinado do anunciante. Além disso, os motores de busca interferem artificialmente na ordem de apresentação dos ~~links~~ dos anunciantes, na lista de resultados patrocinados. Mais alto o valor por clique pago pelo anunciante, mais destacada a posição na lista de resultados patrocinados.”. (Rodrigues Jr., 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. Revista dos Tribunais. vol. 961. ano 104. p. 35-93. São Paulo: Ed. RT, nov. 2015.)

88. Assim, se um contrato gera danos a terceiros, ambos os contratantes devem ser responsabilizados, uma vez que a função social do contrato não se limita aos contratantes, devendo ser observada a eficácia protetiva de terceiros.

89. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de ~~links~~ patrocinados, não é o conteúdo do ~~site~~ patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2.3 DA HIPÓTESE DOS AUTOS

90. A recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) alega que o comércio de palavra-chave referente à marca de empresa concorrente não se configura como ato de concorrência desleal.

91. Nada obstante, o tema já foi devidamente analisado, considerando todos os argumentos apresentados pela ora recorrente em suas razões, quando do julgamento do recurso especial interposto por LOUNGERIE S/A.

92. Na oportunidade, concluiu-se que utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o ~~///~~ de outra empresa configura-se como ato de concorrência desleal.

93. Assim, para o julgamento do recurso especial interposto pela recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA), resta definir se a responsabilidade civil do provedor de pesquisa deve ser limitada nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet.

94. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem determinou a responsabilização da recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) pelos atos de concorrência desleal desenvolvidos em sua plataforma, condenando-a ao pagamento de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título indenizatório, com base na seguinte fundamentação:

De rigor, ainda, reconhecer-se a responsabilidade da corre 'Google' pelos danos causados. Isso porque ela está sendo utilizada como uma ferramenta para a prática do ato ilícito com a qual auferi lucro, estando diretamente ligada à cadeia delituosa atingindo, assim, a esfera jurídica de terceiros.

E justamente por se tratar de uma relação contratual onerosa entre as partes deve ser afastada a aplicação do disposto no art. 19 da Lei brilhante fundamentação do e. Des. MAURICIO PESSOA em caso análogo:

“Diferentemente dos provedores de domínios, que são meras



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

plataformas de veiculação de conteúdos selecionados pelos próprios internautas e somente são responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial, não tomarem as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, a prestação de serviço Google Ads é relação contratual onerosa que não imuniza o Google sobre os efeitos que ela gera na esfera jurídica de terceiros.” (Apel. nº 1096723-94.2019.8.26.0100 2ª Cam. Res. Dir. Emp. j. 18.05.2 021)

Não se olvide que a autora encaminhou notificação extrajudicial à corre 'Google' informando a utilização indevida de sua marca (fls. 227/240), mas somente após o ajuizamento da presente ação é que a corre providenciou a retirada dos '~~///s~~' patrocinados.

Portanto, ante a omissão da corre em atender a notificação mencionada, deve ser mantida a sua ao pagamento das indenizações fixadas na r. sentença. (e-STJ fl. 2101)

95. É imperioso destacar que, em suas razões, a recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) ancora-se unicamente no art. 19 do Marco Civil da Internet para argumentar que somente poderia ser responsabilizada se (I) houvesse indicação clara do conteúdo a ser retirado da internet e, (II) mesmo após a notificação judicial, ficasse inerte.

96. Nesse cenário, o presente julgamento limita-se a decidir se o acórdão recorrido violou ou não o art. 19 do Marco Civil da Internet (e apenas este), ao imputar responsabilidade à recorrente por ter promovido atos de concorrência desleal por meio da oferta de serviços de publicidade digital.

97. Nada obstante, na hipótese dos autos, não se está diante de danos decorrentes de conteúdo produzido por terceiro, publicado sem o controle editorial do provedor de pesquisa, razão pela qual inexistente razão para incidência do art. 19 do Marco Civil da Internet à hipótese dos autos.

98. Conforme concluiu o Tribunal de origem, autoridade no exame de fatos e provas, a recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) está diretamente ligada à cadeia delituosa, pois forneceu serviços publicitários, por via contratual onerosa, diretamente com a LOUNGERIE S/A, ao comercializar os resultados de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pesquisa paga quando o consumidor digitasse a palavra-chave “HOPE”, ato esse que se configura como concorrência desleal.

99. Existe, portanto, controle da recorrente quanto às palavras que comercializou e nexo causal entre a sua conduta e o dano causado às recorridas (ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA).

100. Assim, a alegação do recorrente de que inexistente responsabilidade do provedor de pesquisas na hipótese não encontra respaldo, porque (I) o art. 19 do Marco Civil da Internet - único dispositivo legal tido como violado nas razões de recurso especial - trata de matéria diametralmente diversa e, por isso, não merece ser aplicado à hipótese dos autos; (II) há nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano sofrido pelas recorridas (ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE LTDA), haja vista que, no entendimento do Tribunal de origem, a recorrente teve participação ativa na cadeia delituosa. Por essas razões, inexistem motivos para alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto à responsabilização da recorrente.

101. Ademais, a recorrente aduz violação aos arts. 402, 403 e 884 do Código Civil sob o fundamento de que, ausentes os requisitos para fixação de danos materiais, não foram devidamente comprovados nos autos.

102. Contudo, nos termos da jurisprudência desta Corte, já demonstrados quando da análise do recurso especial interposto por LOUNGERIE S/A, o dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita.

103. Tendo em vista que restou comprovada a prática de concorrência desleal, despicienda a demonstração de prejuízos concretos para condenação da recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) ao pagamento de indenização por perdas e danos às recorridas (ESPERANÇA HOLDING LTDA e HOPE DO NORDESTE



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

LTDA).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, (I) CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso especial de LOUNGERIE S/A e (II) CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado dos recorridos em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em seu favor de 15% (quinze por cento) (e-STJ fls. 2.105) para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0210121-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.012.895 / SP**

Números Origem: 11201757020188260100 1120175702018826010050000 1120175702018826010050001

PAUTA: 23/05/2023

JULGADO: 23/05/2023

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
		FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
		CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
		EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
		MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
		MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
		HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
RECORRENTE	:	LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS	:	LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
		CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
		GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881
RECORRIDO	:	ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO	:	HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO CAFFARO - SP195879

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. **EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA**, pela parte RECORRENTE: **GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA**

Dr. **EURICO GOMES BARRETO**, pela parte RECORRENTE: **LOUNGERIE S/A**

Dr. **RODRIGO CAFFARO**, pela parte RECORRIDA: **ESPERANÇA HOLDING LTDA** e Outra

CERTIDÃO

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, negando provimento a ambos os recursos especiais, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e Marco Aurélio Bellizze.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2012895 - SP (2022/0210121-4)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
EURICO GOMES BARRETO - RJ196997
GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881
RECORRIDO : ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:

Cinge-se a controvérsia em definir se **(1)** o uso de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente no sistema de *links* patrocinados do Google implica a prática de concorrência desleal; **(2)** a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa se aplica no mercado de *links* patrocinados (art. 19 do Marco Civil da Internet); e **(3)** há litisconsórcio passivo necessário entre o anunciante que adquiriu os serviços de *links* patrocinados e o provedor de pesquisa.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia envolvendo *links* patrocinados, uma das ferramentas mais importantes do *e-commerce* e ligada a princípios sensíveis que regem a ordem econômica: a livre concorrência e a defesa do consumidor (art. 170, IV e V da CF).

O Constituinte fez uma nítida opção pela economia de mercado, ou seja, pelo modelo capitalista e de produção, cuja base é a livre iniciativa.

Apesar da nítida opção feita pelo Constituinte, o art. 174, da CF, mitiga a amplidão da economia de mercado para permitir a intervenção do Estado no domínio econômico como agente regulador e normativo, com a finalidade de exercer as funções de fiscalização, de incentivo e de planejamento ao setor privado.

É nessa seara que se encontra o direito reivindicado pela Google de utilizar marca registrada como palavra-chave em *link* patrocinado por outra empresa que não a detentora do signo distintivo, em contraposição as normas legais que reprimem a concorrência desleal.

Os pareceres dos ilustres juristas Min. CEZAR PELUSO, Prof. FABIO ULHOA COELHO, Prof. CLAUDIA LIMA MARQUES e BRUNO MIRAGEM, LUCIANO TIMM e LUCIANA YEUNG abrilhantam a discussão e trazem luzes aos temas sensíveis aqui tratados.

No entanto, penso que os argumentos dos doutrinadores de escol não são suficientes para alterar as conclusões da eminente Relatora, Ministra NANCY ANDRIGHI, ao concluir que *a utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor.*

No sistema de *links* patrocinados, a empresa que paga pelo serviço tem o endereço de seu *site* exibido com destaque nos resultados das pesquisas sempre que o consumidor busca por determinadas palavras-chave na *internet*.

Na hipótese dos autos a empresa LOUNGERIE S.A., que atua no ramo de comércio de roupas íntimas, adquiriu contratualmente o serviço de publicidade digital envolvendo o *link* patrocinado com a palavra-chave “HOPE”, marca registrada de empresa concorrente.

A concorrência perpetrada nesses moldes não se afigura ética e leal, como pretendem fazer crer a GOOGLE e a empresa anunciante, LOUNGERIE. Ao contrário, desborda para o campo da deslealdade, utilizando-se de palavra-chave registrada como marca de outra empresa que atua no mesmo ramo de comércio, a HOPE.

A proteção da propriedade industrial decorre de expresse mandamento constitucional, que se constata na leitura do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, ao estabelecer que a lei assegurará proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos.

O registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, conseqüentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes, inclusive em *papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular* (arts. 129 e 131 da Lei 9.279/96).

O uso de palavra-chave que constitui signo distintivo de outra empresa viola a proteção ao direito marcário e configura meio fraudulento para desvio de clientela, ato de concorrência desleal elencado no art. 195, III e V da Lei de Propriedade Industrial.

Além disso, direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* do concorrente causa confusão quanto aos produtos oferecidos ou à atividade exercida pelos concorrentes.

A compra de palavras-chave por terceiros configura captação de clientela exercida de forma desleal e, inclusive, impede o detentor da marca de adquirir o termo correspondente, uma vez que os serviços de *links* patrocinados funcionam como um leilão, em que os objetos leiloados são as palavras disputadas entre os anunciantes.

Nesse contexto, a livre iniciativa encontra limite na conduta desleal que causa confusão ou associação proposital a marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado.

Quanto aos demais temas, a inaplicabilidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, que trata da liberdade de expressão e vedação da censura, e a configuração do litisconsórcio necessário entre a empresa concorrente anunciante e o provedor de pesquisas para figurar no polo passivo da ação, adiro ao voto da eminente Relatora.

Feitas tais considerações, acompanho integralmente a Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e **NEGO PROVIMENTO** aos recursos especiais interpostos por LOUNGERIE S.A. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0210121-4

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.012.895 / SP

Números Origem: 11201757020188260100 1120175702018826010050000 1120175702018826010050001

PAUTA: 08/08/2023

JULGADO: 08/08/2023

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ONOFRE DE FARIA MARTINS**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
		FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
		CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
		EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
		MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
		MICHELLE RODRIGUES MARTINS DA SILVA LIMA - SP371391
		HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
RECORRENTE	:	LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS	:	LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
		CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
		EURICO GOMES BARRETO - RJ196997
		GABRIELA FARIA FREIRE - RJ245881
RECORRIDO	:	ESPERANÇA HOLDING LTDA.
RECORRIDO	:	HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO	:	RODRIGO CAFFARO - SP195879

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

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento aos recursos especiais, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, com acréscimos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins (art. 162, § 4º).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1834330 - RS (2018/0218672-9)

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE : SEMEATO ARMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO : FERNANDO BUSS E OUTRO(S) - RS033813
AGRAVADO : TRAMONTINA SA CUTELARIA
AGRAVADO : DARCI LUIZ FONTANA & CIA LTDA
AGRAVADO : AVENTURA CACA E PESCA EIRELI
AGRAVADO : TRAMONTINA SUL S/A
AGRAVADO : TRAMONTINA PLANALTO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ DÉCIO DUPONT - RS007737
GILBERTO ANTÔNIO SPILLER - RS006784
VÂNIA MARA JORGE CENCI - RS028885

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONTRAFAÇÃO - DIREITO MARCÁRIO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

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 1.022 do CPC/15.

2. O propósito da recorrente de infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca dos documentos juntados com os embargos de declaração é inviável ante o disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não ofende os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição a redistribuição de processo pela criação de nova vara especializada na Comarca com consequente alteração da competência em razão da matéria. Precedentes.

4. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da ausência de contrafação, decorreu da prova pericial e da análise dos elementos fáticos existentes nos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

5. A análise dos fundamentos que afastaram a alegação de coisa julgada exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

6. 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 24/10/2023 a 30/10/2023, 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, 30 de outubro de 2023.

Ministro MARCO BUZZI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1834330 - RS (2018/0218672-9)

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE : SEMEATO ARMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO : FERNANDO BUSS E OUTRO(S) - RS033813
AGRAVADO : TRAMONTINA SA CUTELARIA
AGRAVADO : DARCI LUIZ FONTANA & CIA LTDA
AGRAVADO : AVENTURA CACA E PESCA EIRELI
AGRAVADO : TRAMONTINA SUL S/A
AGRAVADO : TRAMONTINA PLANALTO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ DÉCIO DUPONT - RS007737
GILBERTO ANTÔNIO SPILLER - RS006784
VÂNIA MARA JORGE CENCI - RS028885

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONTRAFAÇÃO - DIREITO MARCÁRIO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

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 1.022 do CPC/15.

2. O propósito da recorrente de infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca dos documentos juntados com os embargos de declaração é inviável ante o disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não ofende os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição a redistribuição de processo pela criação de nova vara especializada na Comarca com consequente alteração da competência em razão da matéria. Precedentes.

4. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da ausência de contrafação, decorreu da prova pericial e da análise dos elementos fáticos existentes nos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

5. A análise dos fundamentos que afastaram a alegação de coisa julgada exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por **SEMEATO ARMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, contra decisão monocrática de fls. 3544/3555 (e-STJ), a qual negou provimento ao recurso especial interposto pela parte ora recorrente.

Na origem, cuida-se de Ação de indenização por reprodução desautorizada de marca registrada proposta pelo ora recorrente em face das recorridas. Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desproveu os reclamos nos seguintes termos (fls. 2391/2934, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. DIREITO DE MARCA.

1. Agravo retido não conhecido, porque a parte interessada não requereu sua apreciação quando da apresentação de suas razões de apelação, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 523, caput e § 1º, do CPC.

2. Violação ao sub-princípio da identidade física do juiz não configurada. A regra contida no art. 132 do CPC é de que o juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência, julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor. A própria lei apresenta as exceções à regra da identidade física, de tal modo que nada há de irregular no fato de a demanda não ser julgada pelo magistrado que concluiu a audiência quando houver justificativa nas exceções legais. No caso, houve especialização de Varas e redistribuição de processos na Comarca, conforme disposto na Resolução nº 588/07 do COMAG - Conselho da Magistratura.

3. Ação de contrafação por violação de direito de marca. A autora SEMEATO é titular do Registro de Marca nº 819006246, referente à marca nominativa BUFFALO para as classes 08.40 (produtos de cutelaria) e 08.50 (armas brancas), depositado em 10.01.1996 e concedido 15.09.1998. A requerida TRAMONTINA jamais impugnou, administrativa ou judicialmente, dito registro, nem depositou junto ao INPI pedido, em seu nome, de registro da marca BUFFALO. No entanto, desde 1980 fabrica linha de facas denominada BUFFALO TRAMONTINA, produto que enquadra-se nas classes relativas a produtos de cutelaria, exceto de uso cirúrgico e doméstico, e armas brancas. Não enquadramento das facas produzidas pela demandada na antiga classe 20.20, concernente a faqueiro doméstico.

4. Tanto a autora SEMEATO quanto a TRAMONTINA usaram a palavra BUFFALO para designar linha de facas. Ausência de identidade entre os produtos, muito embora ambos pertencentes ao mesmo segmento de mercado - facas -.

5. O uso de fato da expressão BUFFALO pela TRAMONTINA é bastante anterior ao depósito do registro pela demandante, remontando ao ano de 1980.

6. A marca BUFFALO foi deferida à empresa METALÚRGICA HALLEY LTDA. - estranha ao feito -, pelo INPI, por meio do Registro nº 818989661, referente a produtos insertos nas antigas classes 20.20 e 20.35, especificamente para assinar FACAS, agora enquadradas na classe NCL(7) 08 da Classificação Internacional de Nice (que substitui a Classificação instituída pelo NA nº 51/81). O pedido de registro foi depositado em 20.12.95 e deferido em 08.08.2000, válido pelo prazo de dez anos a contar desta última data.

7. Em 21.06.2006 a METALÚRGICA HALLEY LTDA., na condição de vendedora, e a TRAMONTINA S/A CUTELARIA, na condição de adquirente, firmaram "Contrato de compra e venda e transferência de titularidade de marca", tendo como objeto a marca BÚFFALO, registrada no INPI sob Processo nº 818989661, marca mista, classe (7)

8. A transferência de titularidade da marca foi perfectibilizada junto ao INPI. 8. As marcas são tratadas no Título III da Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e ações relativos à propriedade industrial. A teor do art. 2º, III, da Lei nº 9.279/96, a concessão de registro de marca é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, sendo que tal registro confere ao seu titular o direito exclusivo de uso enquanto vigente, nas classes em que for registrada, além do direito de ceder o registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação (art. 130).

9. A aquisição de direitos sobre a marca se dá conforme o art. 129 da Lei nº 9.279/92. A legislação brasileira em vigor consagra, como regra - caput do art. 129 -, o sistema atributivo, em que se adquire a propriedade da marca pelo registro validamente expedido pelo INPI. A exceção consta nos §§ 1º e 2º do art. 129, com a adoção do sistema declarativo quando houver usuário anterior de boa -fé, que, assim, tem reconhecido o direito de precedência ao registro.

10. No que tange ao direito de precedência ao registro, o usuário anterior tem que proceder ao registro para continuar usando a marca ao abrigo da lei. Ou seja, ele tem que agir e registrar, para si, a marca, não bastando que continue o uso de fato. Daí a inaplicabilidade do art. 45 da Lei nº 9.279/96 às marcas, sendo tal dispositivo aplicável às patentes e evidentemente conflitante com a norma específica do art. 129.

11. A METALÚRGICA HALLEY LTDA. tem direito de precedência da marca BUFFALO, para a classe de facas, em relação à SEMEATO. A TRAMONTINA, mesmo com o uso de fato da marca desde 1980, não fez uso do direito de precedência garantido pela legislação, porquanto jamais encaminhou pedido de registro da marca BUFFALO nem contestou, administrativa ou judicialmente, o registro deferido à demandante.

12. A cessão de registro de marca, disciplinada nos arts. 134 e 135 da Lei nº 9.279/96, deverá ser anotada pelo INPI (art. 136, I), de modo que, a teor do que determinado no art. 137, as anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. Corolário lógico de tal disciplina é que o contrato de transferência da titularidade de registro de marca conta com efeitos pró -futuro apenas, jamais retroagindo para legitimar situação anterior. A aquisição da marca em 2006, pois, não legitima seu uso - cuja ilicitude ora se discute - em período anterior. No entanto, com isso, o pedido de abstenção de uso de marca perdeu o objeto no momento em que a TRAMONTINA adquiriu da METALÚRGICA HALLEY LTDA. a propriedade da marca BÚFFALO, Registro nº 818989661.

13. Inaplicabilidade da decisão proferida pelo TJPR ao presente caso. Mesmo que de coisa julgada se tratasse, o efeito reflexo originado pela conexão das demandas - mesmos pedidos e causa de pedir, no caso - não afasta a possibilidade de terceiro discutir, em novo processo, a justiça ou injustiça da

decisão. Ora, ao terceiro pode ser ampliada a eficácia daquela sentença, mas, obviamente, sem a autoridade de coisa julgada, conferindo-lhe a possibilidade de contestar a justiça da decisão, sendo seu, por outro lado, o ônus da prova acerca do não acerto da solução antes dada à relação.

14. In casu, considerando o reconhecimento, pelo INPI, em decisão proferida em abril de 2006, da legitimidade do Registro de marca nº 818989661, e considerando que tal fato não foi abordado pelo TJPR na dita decisão, proferida em agosto de 2006, é forçoso concluir pela não aplicação, a este caso, da eficácia reflexiva deste decism.

15. O caso em tela é absolutamente peculiar no que diz com a configuração de contrafação, porquanto, muito embora tenha a requerida TRAMONTINA usado a marca BUFFALO mesmo depois do deferimento do registro desta marca à SEMEATO e para designar linha de produtos de mesma classe - facas -, não há falar em imitação fraudulenta, falsificação ou usurpação dolosa. Evidenciada a boa -fé da requerida.

16. No que diz com o mercado de consumo, não houve confusão entre os produtos. Ou seja, as facas BUFFALO da TRAMONTINA não foram adquiridas, por equívoco, como se fossem as facas BUFFALO da SEMEATO. Fato importante é que no caso tanto da autora como da ré a marca BUFFALO serve - ou servia - para designar certa linha de produtos, não se tratando de designação da empresa em si.

17. Descumprimento da decisão judicial liminar não demonstrado.

18. Cabível o recurso adesivo cuja finalidade única é a majoração da verba honorária, ainda que não vencida a parte no mérito da causa. Precedentes do STJ.

19. A verba honorária deve ser fixada em valor compatível com a dignidade da profissão e ser arbitrada levando em consideração o caso concreto, de modo que represente adequada remuneração ao trabalho do profissional. Honorários advocatícios adequados à regra do art. 20, § 3º, do CPC. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados (fls. 3277/3288, e-STJ).

Nas razões do recurso especial (fls. 3313/3360 , e-STJ), o recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação, pelo aresto estadual, aos arts. 42,§2.º, 132, 397, 435, 467, 473, 474, e 535 do CPC/73 (arts. 109, 435, 462, 493, 502, 507, 508, 1.021 do CPC/15), 124, XIX e XXIII, 129, §1.º, 207, 208 e 210 da Lei n. 9.279/96.

Sustenta, em síntese:

a) que o Tribunal de origem permaneceu omissos em relação: i) à alegação de distinção entre os registros e usos das marcas (marca nominativa e marca mista); ii) a possibilidade de associação indevida da origem dos produtos e a consequente ocorrência e distúrbios mercadológicos.

b) a possibilidade de juntar aos autos documentos a qualquer tempo, mesmo após o julgamento do feito, ante a ausência de prazo específico estabelecido em lei;

c) a publicação da extinção da transferência é fato divulgado na revista do INPI (fato público), que pode ser considerado pelo juiz, inclusive de ofício, conforme estabelece a lei, devendo ser levado em consideração por ocasião do julgamento (fls. 3328, e-STJ);

d) ofensa ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que a sentença foi proferida por juiz diferente daquele que realizou a instrução do feito;

e) houve o reconhecimento da ilicitude da conduta das recorridas pelo Tribunal de origem, decorrendo daí o dever de indenizar (fls. 3339, e-STJ);

f) não há se falar em uso de boa-fé de sua marca, ante a existência do direito de exclusividade;

g) a prova pericial demonstrou a identidade gráfica dos sinais e a potencialidade de confusão ao consumidor, apenas registrando quanto ao design, que existia diferença (fls. 3347, e-STJ);

h) que a anotação da cessão de marca em favor da Metalúrgica Halley não ocorreu, e em consequência a cessão de registro de marca entre a Metalúrgica Halley e as ora recorridas foi considerada prejudicada ante a nulidade do registro da marca búfalo na forma mista.

i) existência de decisão transitada em asseverando que a empresa Metalúrgica Halley não teria o direito de usar a marca "Buffalo" nos produtos das classes cuja marca está registrada pela ora recorrente;

j) houve o descumprimento da ordem liminar de retirada do mercado das facas produzidas pela recorrida;

l) contradição no depoimento das testemunhas, o que levaria à mácula da prova testemunhal produzida nos autos.

Contrarrazões às fls. 3370-3392, e-STJ.

Após decisão de admissão do recurso especial (fls. 970-973, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

Por decisão monocrática (fls. 3544/3555, e-STJ), este signatário negou provimento ao recurso especial.

Em suas razões de agravo interno (fls. 3558/3581, e-STJ), a recorrente refuta os fundamentos em que se lastreou o *decisum* hostilizado, oportunidade em que reafirma os argumentos deduzidos no apelo nobre.

Impugnação às fls. 3584/3594, e-STJ.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):

O presente recurso não merece prosperar, porquanto as razões expendidas pela parte agravante são insuficientes a derruir a fundamentação do *decisum* ora impugnado, motivo pelo qual ele merece ser mantido na íntegra por seus próprios fundamentos.

1. Em consonância com a decisão monocrática anteriormente proferida e

quanto à alegação de violação aos artigo 1.022 do NCPD, suscitando negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, é sabido, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Destaque-se, por oportuno, que as matérias apontadas como omitidas foram objeto de expressa manifestação pelo Tribunal local, consoante denotam os seguintes excertos do acórdão recorrido e da decisão dos embargos de declaração (fls. 3285/3287, e-STJ):

(...)

Importante explicar que as demais questões postas nos presentes embargos, alegações quanto à confusão e do direito de uso exclusivo da marca e de contradição na análise da prova testemunhal e documental é mera tentativa de rediscussão da matéria, em razão de inconformidade com a decisão desfavorável.

(...)

No caso, não há como superar o entendimento do Juízo de 1º grau, posteriormente confirmado por este Tribunal, no seguinte sentido:

As rés do grupo Tramontina, contudo, utilizavam a expressão "Buffalo" em seus Produtos, como designativo de uma de suas linhas de produção, desde meados de 1980, ou seja, muito tempo antes do registro feito pela autora no INPI (15.09.1998), ou mesmo antes do depósito, em 1996. Nesse sentido declararam as testemunhas Pedro Fonseca (fl. 1664), Ivanir Antônio Gasparin (fl. 1666), Edmond Habibi Ghattas (fl. 1794) e Waldecy Alves de Paula (fl. 11795) e os representantes das rés Tramontina Comercial Norte e Tramontina São Paulo Comercial Ltda. (fls. 1773e1838/1839). Também corroboram isso os catálogos das fls. 594/619 e 620/655, contemporâneos àquela época, sendo detectável pela moeda dos valores ali apostos. É o que bastaria à improcedência da demanda, pela incidência direta do artigo 45 da Lei 9.279/96, pois inofensável que a Tramontina era terceira exploradora de boa-fé da do desígnio Buffalo desde 1980.

Concluiu o acórdão que confirmou a decisão de primeiro grau:

"Além disso, parece-me que, no que diz com o mercado de consumo, não houve confusão entre os produtos. Ou seja, as facas BUFFALO da TRAMONTINA não foram adquiridas, por equívoco, como se fossem as facas BUFFALO da SEMEATO. Fato importante é que no caso tanto da autora como da ré a marca BUFFALO serve - ou servia- para designar certa linha de produtos, não se tratando de designação da empresa em si. Daí não estar incorreto concluir - como o fez o magistrado a quo - que as facas BUFFALO TRAMONTINA foram vendidas no mercado de consumo por serem TRAMONTINA e não por serem BUFFALO. E, nesse contexto, insere-se o ponto referente à concorrência desleal, que, ao contrário do que referido pela parte autora, encontra-se no âmbito do sistema de proteção da marca. Finalizo a análise do mérito da causa colacionando as principais razões da decisão de primeiro grau, que solucionou de modo coerente e adequado a controvérsia. Assim:(...)"

Portanto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em

nulidade do aresto estadual.

Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, **o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.**

Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.

2. Quanto à controvérsia referente à possibilidade de juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, no acórdão dos embargos de declaração, o Tribunal de origem assim decidiu:

Da mesma forma em relação à omissão alegada no sentido de "(i) fato novo-decisões administrativas no INPI publicadas depois do julgamento do acórdão", não há omissão a ser sanada, eis que, como refere a própria embargante (fl.2246), as referidas decisões foram publicadas em 21.10.2008 e 02.12.2008, ou seja, anteriormente ao julgamento do apelo, que ocorreu em 04.12.2008, como bem esclareceu o acórdão anulado:

"Noutra senda, são fatos novos as decisões do INPI proferidas em outubro e dezembro de2008, sendo a decisão ora embargada proferida na sessão de julgamento realizada em 04.12.2008.Tais fatos só chegaram ao conhecimento desta Relatora agora, por meio dos documentos acostados aos embargos de declaração, de modo que nada há a ser alterado. Considerando os elementos de prova acostados aos autos quando conclusos para julgamento, de nenhum vício padece a decisão. Não há, pois, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar. "

Ora, o referido do apelo, sendo que só foi trazido ao conhecimento da Relatora quando já proferido o acórdão. Nada impediria a parte embargante de trazer o referido fato novo após a interposição da apelação e antes do seu julgamento.

Tal o contexto, o propósito da recorrente de infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca dos documentos juntados com os embargos de declaração é inviável ante o disposto na Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal demanda, a toda evidência, o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/3/2019).

Confirmam-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1º/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.356.000/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/3/2019; e REsp n. 1.764.793/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2019

3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte quando afirma que a redistribuição de processo pela criação de nova vara

especializada na Comarca, com consequente alteração da competência em razão da matéria, não ofende o princípio do juiz natural. A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não ofende os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição a redistribuição de processo pela criação de nova vara especializada na Comarca com consequente alteração da competência em razão da matéria. Precedentes.

2. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base em norma local, portanto, inviável o seu exame na via do recurso especial, em face da vedação prevista na Súmula 280 do STF, aplicada por analogia.

2.1. Eventual confronto entre a legislação local e a federal é matéria a ser resolvida pela via do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, alínea "d", da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional n. 45/04.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1460905/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SENTENÇA PROLATADA POR JUIZ SUBSTITUTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, devendo, em sua aplicação, ser conjugado com outros princípios do ordenamento jurídico, como, por exemplo, o princípio do pas de nullité sans grief. Destarte, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no pertinente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é viável reconhecer-se a nulidade do decisum por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito ou por julgador diverso daquele que examinou o pedido de tutela antecipada.

2. No caso, os autos foram passados ao juiz substituto em decorrência do afastamento do magistrado que concluiu a audiência, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 132 do CPC.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 306.388/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7.5.2015, DJe de 1º.6.2015)

4. Quanto à questão de fundo, cinge-se a controvérsia recursal à violação da marca da ora recorrente . Alega que o uso do signo marcário "Buffalo" é de sua propriedade, sendo ilícita a sua utilização por qualquer empresa.

No particular, com amparo no acervo provatório e aspectos fáticos da demanda, o Tribunal local assim decidiu (fls. 2.951-, e-STJ - sem grifos no original):

VII - Das classes abrangidas pela marca concedida à SEMEATO e das classes de produtos fabricados pela TRAMONTINA: Como já mencionado, a autora SEMEATO é titular do Registro de Marca nº 819006246 (fl. 37), referente à marca nominativa BUFFALO para as classes 08.40 (produtos de cutelaria) e 08.50 (armas brancas), depositado em 10.01.1996 e concedido 15.09.1998. A requerida TRAMONTINA jamais impugnou, administrativa ou judicialmente, dito registro, nem depositou junto ao INPI pedido, em seu nome, de registro da marca BUFFALO (observe que o ponto referente à aquisição do registro deferido à METALÚRGICA HALLEY LTDA. será oportunamente examinado). No entanto, desde 1980 fabrica linha de facas denominada BUFFALO TRAMONTINA, produto que, segundo a prova pericial, enquadra-se nas classes relativas a produtos de

cutelaria, exceto de uso cirúrgico e doméstico, e armas brancas, e, segundo atestado pela prova testemunhal, trata-se de facas esportivas. Tais constatações afastam o enquadramento das facas produzidas pela demandada na antiga classe 20.20, concernente a faqueiro doméstico. Concluiu do mesmo modo o magistrado a quo, senão vejamos:

A classe nº 08.40 abrange os produtos de cutelaria de uso comum, inclusive de metal precioso, exceto os de uso cirúrgico e facas que fizerem parte do faqueiro doméstico, e a classe nº 08.50, as armas brancas, aqui consideradas os punhais, as espadas, espadins, floretes, baionetes, etc (fl. 51v). Atualmente, ressalte-se, tais produtos estão englobados em uma única classe, qual seja a de nº 08, conforme informações obtida no site INPI1 e declarado pela testemunha Terezinha de Jesus Guimarães (fls. 1897/1898), diretora do referido instituto, e pelo perito, em resposta ao quesito 03 - fl. 820. Segundo apurado em prova pericial, que foi realizada por perito indicado pelo próprio INPI, a ré realmente utilizou e comercializou a marca Buffalo em seus produtos (resposta ao quesito 01 - fl. 819) e "de acordo com a Classificação de Produtos e Serviços da Diretoria de Marcas do INPI, instituído pelo Ato Normativo nº 51 de 1º de maio de 1981, e que vigeu até 31.12.2000, os produtos utilizados pela ré Tramontina, e que foram objeto de apreensão encontravam-se enquadrados na classe 08.40 e 08.50 (produtos de cutelaria, exceto de uso cirúrgico e doméstico. Armas Brancas)" (resposta ao quesito 03 - fl. 820). Ou seja, não eram as facas vendidas e fabricadas pelas rés incluídas dentre a antiga classe 20.202, que abrangia as facas de faqueiros domésticos.

À toda evidência, pois, tanto a autora SEMEATO quanto a TRAMONTINA usaram a palavra BUFFALO para designar linha de facas.

Ressalto que a prova dos autos demonstrou a ausência de identidade entre os produtos, muito embora ambos pertencentes ao mesmo segmento de mercado - facas -.

VIII - Da anterioridade do uso da expressão BUFFALO pela TRAMONTINA:

Não tenho dúvidas de que o uso de fato da expressão BUFFALO pela TRAMONTINA é bastante anterior ao depósito do registro pela demandante, remontando ao ano de 1980. A prova oral é rica nesse sentido, sendo as referências sobre a fabricação e comercialização da linha BUFFALO TRAMONTINA desde 1980 oriundas tanto dos depoimentos dos representantes legais da requerida em vários Estados da Federação como também de testemunhas.

ELISABETE ODIBERT (fl. 1.535), representante legal da TRAMONTINA CUTELARIA, em depoimento pessoal, referiu o seguinte:

"(...) afirma que a Tramontina começou a fabricar facas com a marca Buffalo em 1980, encerrando essa produção em 1999 quando foi feita uma apreensão judicial. (...) A Tramontina fabrica facas esportivas aproximadamente desde 1966, usando a marca Buffalo dessas facas desde 1980 (...)."

A testemunha NORBERTO LORENZI (fl. 1.649), comerciante, atestou que começou a trabalhar com a Tramontina em 1994 e desde então recebe os catálogos com facas esportivas levando a marca BUFFALO TRAMONTINA

PEDRO FONSECA (fl. 1.664), representante da editora que realiza trabalhos na

área gráfica para as empresas do grupo Tramontina, assim depôs:

"há mais de 20 anos a gráfica faz catálogos para o grupo Tramontina e a uns 15 anos atrás fazia catálogos com os produtos da marca Buffalo para a Tramontina. Atualmente nos catálogos não constam produtos com essa marca."

Do mesmo modo o testemunho do comerciante IVANIR ANTÔNIO GASPARIN (fl. 1666):

"(...) já comprou produtos Tramontina e Semeato para sua loja. Que conhece a marca Buffalo como modelo de facas da Tramontina. Que há 17 anos possui esse comércio e desde o início vende produtos da marca tramontina, sendo que este modelo de nome Buffalo comprou há bastante tempo atrás, não sabe precisar quanto. Acredita que foi a uns 10 anos atrás, porque deve ter sido na época da URV. (...) Que este modelo de facas era destinado a esporte (...). Que o depoente não conhece nenhum produto da Semeato com a marca Buffalo. (...) Que o depoente afirma que certamente constava na embalagem o logotipo da Tramontina porque é uma reclamação dele de que todo o produto da Tramontina é reforçado primeiro o nome da empresa, somente após aparece o nome do modelo."

O também representante da TRAMONTINA, BRENO ZADONAI (fl. 1.773-1.774), que trabalha filial de Belém há 12 anos, traz as seguintes informações:

"(...) Que a marca mesmo é Tramontina. Que a palavra Búfalo apenas serve para a Tramontina como identificação de linha de produto. (...) Que quando ocorreu o fato, foi solicitada a devolução imediata de todas as facas Búfalos para a fábrica. Que no mercado de Belém não existe mais nenhuma faca desse tipo. Que com certeza devem ter sido devolvidas para a fábrica. Desde a década de oitenta esse tipo foi comercializado pela Tramontina, mas somente na região sul do país.

(...)." ROMEU HABIB GHATTAS (fl. 1.794), comerciante, disse que:

"A Tramontina, ao recolher as facas de marca Búfalo, enviou outros produtos para substituí-las. Não me lembro qual o modelo remetido pela Tramontina; eram similares. As facas Búfalo produzidas pela Tramontina constavam de seus catálogos e permaneceram no mercado entre 1980 e 2002, época da notificação. Também comercializo produtos Semeato, e nessa condição posso afirmar que não existe semelhança entre as facas dela e da Tramontina. Há diferenças no material, na lâmina, no tamanho, não sendo possível confundir-se um produto com outro. As facas da Tramontina traziam a inscrição Búfalo e também a inscrição Tramontina. (...) A faca Búfalo da Tramontina era uma faca esportiva, pesada, com cabo folheado a ouro, e se destinava a colecionadores em sua maior parte. Já existia em 1980, como já referido. A Semeato tinha uma faca Búfalo, que eu não me recordo se trazia esse nome escrito, mas se tratava de uma faca que, embora também esportiva, era bem rústica, com lâmina escura, e não tinha cabo folheado a ouro. (...)."

Por fim, tem-se o depoimento de ADEMIR BEAL (fl. 1.838), representante legal da TRAMONTINA na filial da Bahia, conforme segue:

"(...) tem conhecimento de uma liminar que se refere a proibição de comercializar facas de marca Búfalo. A partir da ciência da liminar

suspenderam tanto a fabricação quanto a venda de tal objeto. Inclusive com recolhimento dos produtos para evitar a venda. (...) as facas foram substituídas por um novo modelo. Houve uma devolução para a fábrica daquelas facas recebendo em devolução outras para substituir. (...) As facas da marca Búfalo foram vendidas até dezembro de 1999. Que comercializaram tais facas desde 1980. (...) Que são facas exclusivas para colecionadores. Que não são utilizadas como talheres, apesar de poderem ser usadas. Salienta tratar-se de uma faca esportiva. (...) Que 80 a 2000 a referência era a mesma, em janeiro de 2001 mudou a referência, já não mais comercializando como marca Búfalo, sendo comercializada como marca Arizona. (...).

Oportuno referir a idoneidade dos depoimentos prestados tanto pelas testemunhas como pelos representantes legais das partes, ponto questionado pela autora em suas razões de apelação. Nada há nos autos que permita duvidar da veracidade das informações coletadas por meio da prova oral, até porque apresentam-se em concerto com os demais elementos do conjunto probatório, não havendo, como apontado pela demandante, contradições nos testemunhos ou suspeitas de "preparo" das testemunhas. Feita tal observação, prossigo. Não bastasse, pois, a prova oral, a cópia do catálogo das peças da TRAMONTINA referente ao ano de 1986 (fls. 1.461-1.517) demonstra que já naquela época esta produzia e comercializava peças BUFFALO LINE.

Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, pela ausência de identidade entre os produtos produzidos, não haveria como esta Corte Superior rever tais entendimentos, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da ausência de contrafação, decorreu da prova pericial e da análise dos elementos fáticos existentes nos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

3. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 990415/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, Dje 02/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MARCA EVOCATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

1. 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.

2. Na hipótese vertente, consoante a dicção do Tribunal a quo, o vocábulo

insalata, em que pese o fato de não ser comum no vernáculo, é expressão corriqueira no idioma italiano, significando, simplesmente, "salada". Dessa forma, não é possível a apropriação exclusiva da marca, máxime ante o caráter corrente e habitual que permeia a expressão nupercitada.

3. Ademais, consoante se observa na transcrição do acórdão proferido pela Corte de origem, a possibilidade de utilizar-se a expressão designativa da marca INSALATA ocorreu com fulcro no contexto fático-probatório acostado aos autos, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AglInt no REsp 1338834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AglInt no AResp 2140678/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2022, DJe 26/10/2022)

POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONVIVÊNCIA DE MARCAS ADMITIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ.

I. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local concluiu que "as marcas apresentam-se distintas e inconfundíveis", de sorte que a revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

II. "Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO).

III. Recurso especial não conhecido. (REsp 900568/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 03/11/2010).

5. A parte ora recorrente também aduziu existência de decisão transitada em julgado asseverando que a empresa Metalúrgica Halley não teria o direito de usar a marca "Buffalo" nos produtos das classes cuja marca está registrada pela ora recorrente.

Quanto ao ponto, constou da decisão recorrida (fls. 2965/2968, e-STJ):

Calha mencionar, neste ponto, a inaplicabilidade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ao presente caso. Mesmo que de coisa julgada se trate, o efeito reflexo originado pela conexão das demandas - mesmos pedido e causa de pedir - não afasta a possibilidade de terceiro discutir, em novo processo, a justiça ou injustiça da decisão. Ora, ao terceiro pode ser ampliada a eficácia daquela sentença, mas, obviamente, sem a autoridade de coisa julgada, conferindo-lhe a possibilidade de contestar a justiça da decisão, sendo seu, por outro lado, o ônus da prova acerca do não acerto da solução antes dada à relação.

(...)

In casu, considerando o reconhecimento, pelo INPI, em decisão proferida em abril de 2006, da legitimidade do Registro de marca nº 818989661, e considerando que tal fato não foi abordado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na dita decisão, proferida em agosto de 2006, é forçoso concluir pela não aplicação, a este caso, da eficácia reflexiva deste decism.

Inafastável, no ponto, a incidência do óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a alegada ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

Provimento do agravo interno com análise, de plano, do agravo em recurso especial.

2. A ausência de indicação, nas razões de recurso especial, das questões sobre as quais o Tribunal de origem manteve-se omissa, inviabiliza o reconhecimento da violação do art. 1022 do CPC/2015, em razão do óbice contido na Súmula 284/STF.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que não ocorreu na hipótese em exame, na qual não se verifica identidade do pedido tampouco da causa de pedir.

3.1. Ademais, a análise dos fundamentos que afastaram a preliminar de coisa julgada exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. "Pendente de liquidação o valor da condenação e arbitrados honorários em percentual sobre aquele valor, avulta a iliquidez dos honorários profissionais cobrados, enquanto obrigação acessória frente à condenação principal. Precedentes." (AgInt no REsp n. 2.041.328/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 12/4/2023.) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls. 188-190, e-STJ. Agravo em recurso especial conhecido para, de plano, não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp 2193461/SP, minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2023, DJe 30/06/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-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. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o instituto da coisa julgada diz

respeito ao comando normativo veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos termos do art. 469, do CPC/73, atual 504 do NCPC" (AgInt no AREsp n. 384.553/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019).

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de coisa julgada, porquanto ausente a tríplice identidade dos elementos das ações. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 2038706/GO, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/05/2023, DJe 02/06/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AVERIGUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. (...). 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem no sentido de que "não houve erro no critério adotado para elaboração dos cálculos, mas erros numéricos"; bem assim de que "não há que se falar em malferimento à coisa julgada, nem em preclusão", tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.259.341/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10.04.2018, DJe 23.04.2018)

De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada.

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

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no REsp 1.834.330 / RS

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2018/0218672-9

Número de Origem:

00294245320188217000 00494676020088217000 00494684520088217000 00525610620058210021
01732296420188217000 1732296420188217000 294245320188217000 494676020088217000
494684520088217000 525610620058210021 70023541683 70028070779 70028934081 70076642123
70078080173

Sessão Virtual de 24/10/2023 a 30/10/2023

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SEMEATO ARMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO : FERNANDO BUSS E OUTRO(S) - RS033813

RECORRIDO : TRAMONTINA SA CUTELARIA

RECORRIDO : DARCI LUIZ FONTANA & CIA LTDA

RECORRIDO : AVENTURA CACA E PESCA EIRELI

RECORRIDO : TRAMONTINA SUL S/A

RECORRIDO : TRAMONTINA PLANALTO S/A

ADVOGADOS : JOSÉ DÉCIO DUPONT - RS007737

GILBERTO ANTÔNIO SPILLER - RS006784

VÂNIA MARA JORGE CENCI - RS028885

OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : SEMEATO ARMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO : FERNANDO BUSS E OUTRO(S) - RS033813

AGRAVADO : TRAMONTINA SA CUTELARIA

AGRAVADO : DARCI LUIZ FONTANA & CIA LTDA

AGRAVADO : AVENTURA CACA E PESCA EIRELI
AGRAVADO : TRAMONTINA SUL S/A
AGRAVADO : TRAMONTINA PLANALTO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ DÉCIO DUPONT - RS007737
GILBERTO ANTÔNIO SPILLER - RS006784
VÂNIA MARA JORGE CENCI - RS028885

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 24/10/2023 a 30/10/2023, 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, 31 de outubro de 2023



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1955945 - MG (2021/0247606-9)

RELATOR	: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE	: TE TE FESTAS DISTRIBUIDORA EIRELI
ADVOGADO	: BERNARDO FRANCO VIANNA - MG099013
AGRAVADO	: CHARLES VITOR DE ALMEIDA SOARES
AGRAVADO	: MARIA AMALIA FRANCO VALENTIN
AGRAVADO	: EMERENCIANA MARIA DE JESUS DA SILVA
AGRAVADO	: ISRAEL CAMPOS DA SILVA
AGRAVADO	: JOÃO MARGAIR DAMASCENO
AGRAVADO	: JOSE GERALDO FRANCO VALENTIM
AGRAVADO	: LUCAS DA SILVA
AGRAVADO	: MARIA APARECIDA MEDEIROS
AGRAVADO	: NELCI DE ALMEIDA SOARES
AGRAVADO	: RICARDO SILVA RUSSI
AGRAVADO	: V V R (MENOR)
REPR. POR	: A F V
AGRAVADO	: A M M DA S (MENOR)
REPR. POR	: W DA S
AGRAVADO	: DIEGO OSCAR MARTINS DA SILVA
AGRAVADO	: ROUZE MACULADA DOS REIS VALENTIM
AGRAVADO	: MAYCON SULLIVAN MARTINS DA SILVA
AGRAVADO	: J M V G (MENOR)
REPR. POR	: E M R
AGRAVADO	: ELI VENANCIO RIBEIRO
ADVOGADO	: GUILHERME DE SOUZA FERNANDES LEAO - MG139145
AGRAVADO	: ROSIMEIRE JESUS DE PAULA
AGRAVADO	: BIANCK CRISTINY BARBOSA VIEIRA
AGRAVADO	: DYONATHAN BARBOSA VIEIRA
AGRAVADO	: B G P B (MENOR)
REPR. POR	: M A B
AGRAVADO	: MARIA BARBOSA VIEIRA
AGRAVADO	: MARIA DAS GRAÇAS GOMES PIRES
AGRAVADO	: MAURICIO CESAR DE PAULA FRANCO
AGRAVADO	: PAULO CESAR DE ASSIS FRANCO
AGRAVADO	: WINTOR DE SOUZA MAIA PAULA FRANCO
ADVOGADO	: JORGE ANTONIO PIRES - MG099307
AGRAVADO	: JOSE TOMAZ MILIONE - ESPÓLIO
AGRAVADO	: NATÁLIA MARIA DE BRAGANÇA SOARES - INVENTARIANTE
ADVOGADO	: RUY BALBI FILHO - MG083708

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1) NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (2) COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (3) APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DE **TETÊ FESTAS** NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou omissão quando todos os pontos essenciais foram fundamentadamente julgados, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. *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 n. 1.804.035/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020), não se mostrando, ainda, caracterizada a litigância de má-fé.

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 28/02/2023 a 06/03/2023, por unanimidade, 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, 06 de março de 2023.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1955945 - MG (2021/0247606-9)

RELATOR	: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE	: TE TE FESTAS DISTRIBUIDORA EIRELI
ADVOGADO	: BERNARDO FRANCO VIANNA - MG099013
AGRAVADO	: CHARLES VITOR DE ALMEIDA SOARES
AGRAVADO	: MARIA AMALIA FRANCO VALENTIN
AGRAVADO	: EMERENCIANA MARIA DE JESUS DA SILVA
AGRAVADO	: ISRAEL CAMPOS DA SILVA
AGRAVADO	: JOÃO MARGAIR DAMASCENO
AGRAVADO	: JOSE GERALDO FRANCO VALENTIM
AGRAVADO	: LUCAS DA SILVA
AGRAVADO	: MARIA APARECIDA MEDEIROS
AGRAVADO	: NELCI DE ALMEIDA SOARES
AGRAVADO	: RICARDO SILVA RUSSI
AGRAVADO	: V V R (MENOR)
REPR. POR	: A F V
AGRAVADO	: A M M DA S (MENOR)
REPR. POR	: W DA S
AGRAVADO	: DIEGO OSCAR MARTINS DA SILVA
AGRAVADO	: ROUZE MACULADA DOS REIS VALENTIM
AGRAVADO	: MAYCON SULLIVAN MARTINS DA SILVA
AGRAVADO	: J M V G (MENOR)
REPR. POR	: E M R
AGRAVADO	: ELI VENANCIO RIBEIRO
ADVOGADO	: GUILHERME DE SOUZA FERNANDES LEAO - MG139145
AGRAVADO	: ROSIMEIRE JESUS DE PAULA
AGRAVADO	: BIANCK CRISTINY BARBOSA VIEIRA
AGRAVADO	: DYONATHAN BARBOSA VIEIRA
AGRAVADO	: B G P B (MENOR)
REPR. POR	: M A B
AGRAVADO	: MARIA BARBOSA VIEIRA
AGRAVADO	: MARIA DAS GRAÇAS GOMES PIRES
AGRAVADO	: MAURICIO CESAR DE PAULA FRANCO
AGRAVADO	: PAULO CESAR DE ASSIS FRANCO
AGRAVADO	: WINTOR DE SOUZA MAIA PAULA FRANCO
ADVOGADO	: JORGE ANTONIO PIRES - MG099307
AGRAVADO	: JOSE TOMAZ MILIONE - ESPÓLIO
AGRAVADO	: NATÁLIA MARIA DE BRAGANÇA SOARES - INVENTARIANTE
ADVOGADO	: RUY BALBI FILHO - MG083708

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1) NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (2) COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (3) APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DE **TETÊ FESTAS** NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou omissão quando todos os pontos essenciais foram fundamentadamente julgados, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. *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 n. 1.804.035/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020), não se mostrando, ainda, caracterizada a litigância de má-fé.

4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

PAULO CÉSAR DE ASSIS FRANCO e outros (PAULO CÉSAR e outros)

ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra CASTELO DA BORRACHA LTDA. e TETÊ FESTAS LTDA (CASTELO DA BORRACHA e outro), imputando-lhes culpa pelos prejuízos experimentados em virtude de um incêndio de grandes proporções ocorrido no dia 24/10/2011, na cidade de Juiz de Fora-MG.

Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes (e-STJ, fls. 1528/1549), condenando PAULO CÉSAR e outros ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada patrono das partes adversas, suspendendo a exigibilidade das verbas, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Na apelação interposta, PAULO CÉSAR e outros aduziram estar suficientemente demonstrado o nexo causal entre os danos por eles sofridos e o evento danoso, ressaltando que a responsabilidade de CASTELO DA BORRACHA e outro é objetiva, pugnando ainda, pela modificação da condenação ao pagamento das verbas honorárias, que devem ser fixadas conforme as regras do CPC/15.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso, nos termos do acórdão assim ementado:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - INCÊNDIO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Para a caracterização da responsabilidade objetiva, basta a comprovação do dano e do nexo causal, prescindindo-se da prova da culpa. Cada parte tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretende seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. O dano moral, dado ao seu caráter subjetivo, pode ser presumido através do conjunto probatório, enquanto que o dano material é demonstrado por documentos. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso (e-STJ, fl 1.902).

Os embargos de declaração opostos por CASTELO DA BORRACHA foram julgados prejudicados, em razão do reconhecimento de ofício de nulidade - suspeição da Desembargadora Cláudia Maia - (e-STJ, fls. 2.757/2.759).

Os embargos de declaração opostos por TETÊ FESTAS foram acolhidos para declarar a nulidade do julgamento da apelação, em virtude da suspeição da referida Desembargadora (e-STJ, fls. 3.178/3.181).

Em novo julgamento da apelação, o TJMG deu provimento ao apelo de PAULO e outros, para julgar procedentes os pedidos iniciais nos mesmos moldes do julgado anulado, em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - INCÊNDIO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Para a caracterização da responsabilidade objetiva, basta a comprovação do dano e do nexo causal, prescindindo-se da prova da culpa. Cada parte tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretende seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. O dano moral, dado ao seu caráter subjetivo, pode ser presumido através do conjunto probatório, enquanto que o dano material é demonstrado por documentos. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso (e-STJ, fl. 2.550.)

Dessa decisão, novos aclaratórios foram opostos por TETÊ FESTAS, os quais foram rejeitados (e-STJ, fls. 3.511/3.515).

Não se conheceu de mais dois embargos de declaração, agora opostos por CASTELO DA BORRACHA, e foram eles rejeitados (e-STJ, fls. 3.851/3.855 e 3.967/3.969, respectivamente).

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal mineiro inadmitiu o recurso especial de TETÊ FESTAS, ante a inexistência de negativa de prestação jurisdicional e incidência da Súmula n.º 7 do STJ (e-STJ, fls. 4.367/4.371).

TETÊ FESTAS interpôs agravo em recurso especial, refutando os óbices de prelibação (e-STJ, fls. 5.212/5.221).

Nesta Corte, em um primeiro momento, reconhecendo a tempestividade dos aclaratórios, determinei o retorno dos autos à origem, para que fosse sanada questão relevante (e-STJ, fls. 5.604/5.612).

Na sequência, após regular procedimento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em nova análise dos embargos de declaração, entendeu por bem rejeitá-los, nos termos do acórdão assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - REJEIÇÃO. As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vício no julgamento, que permita sua interposição, mas apenas demonstram a irresignação do Embargante com o julgamento proferido (e-STJ, fl. 8.236).

Irresignada, TETÊ FESTAS interpôs novo apelo nobre, com fulcro no art. 105, III, a, da Constituição Federal ratificando o anteriormente manejado e apontando violação dos arts. 186, 402, 403, 927, 944, parágrafo único, do CC/02; 489, IV, e 1.022 do CPC/15, aduzindo, em síntese, **(1)** nulidade do processo, ante a falta de prestação

jurisdicional quanto as seguintes questões: (i) ausência de demonstração do liame entre a atividade desenvolvida pela recorrente (perigo genérico) com a gênese do incêndio (prejuízo concreto); (ii) a questão da culpa de terceiro quanto aos danos causados (ação criminosa reiteradamente praticada no imóvel), a configurar a exclusão de responsabilidade; (iii) quanto a necessidade de aquilatar o grau de culpa das requeridas na condenação e, ainda, da atuação equivocada do corpo de bombeiros; e (iv) quanto a ausência de comprovação dos danos materiais; **(2)** não caracterização da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, ante a inexistência dos requisitos comprovadores; **(3)** fixação de indenização sem aquilatar o grau de culpa e atuação equivocada dos Corpo de Bombeiros; e **(4)** que deferimento de indenização por danos materiais deve ser calcado em prova suficiente, idônea e contemporânea, sendo que essa prova deve ser produzida na fase correta, não em liquidação de sentença.

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal mineiro inadmitiu esse novo recurso especial, em virtude da preclusão consumativa (e-STJ, fls. 9.046/9.049), esclarecendo que seria remetido a esta Corte Superior o agravo anteriormente manejado (e-STJ, fls. 1.0287/1.0289), no qual efetivamente foram impugnados os fundamentos que inicialmente ensejaram a inadmissão do recurso.

Nesta Corte, conheci do agravo para não conhecer do apelo nobre de TETÊ FESTAS, nos termos da decisão monocrática da minha relatoria, assim indexada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA SOB ÉGIDE DO CPC/15. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (1) NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (2) RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. (3) REVISÃO CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. (4) COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DE TETE FESTAS NÃO CONHECIDO (e-STJ, fls. 10.725/10.726.)

Na presente irresignação, TETÊ FESTAS, reeditando os inconformismos apresentados nas razões do apelo nobre, disserta que **(1)** a decisão agravada não examinou o ponto que versava sobre a inexistência de pronunciamento judicial sobre CULPA DE TERCEIRO, que foi objeto de alegação de afronta ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/15, não incidindo, por consequência, a vedação da Súmula n.º 7 do STJ; **(2)** a respeito da violação do art. 1.022 do CPC/15, sustenta que os próprios termos do acórdão proferido nos embargos de declaração aponta que o acórdão aplicou a responsabilidade objetiva pelo risco do negócio – art. 927, parágrafo único, do CC/02, mas não indicou o fortuito interno que atrairia essa responsabilidade objetiva; **(3)**

quanto aos danos materiais, não houve a indicação de quais seriam os danos, cuja quantificação poderia ser remetida para a liquidação de sentença.

Houve impugnação, com requerimento de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15 (e-STJ, fls. 10.820/10.841.)

É o relatório.

VOTO

O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.

Inicialmente, importa asseverar que TETÊ FESTAS interpôs dois agravos internos contra o mesmo ato judicial (e-STJ, fls. 10.742/70.753 e 10.785/10.798).

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

Sobre o tema, vejamos precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.070, C/C 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

1. Agravo interno interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 1.003, § 5º, e 1.070, c/c art. 219 do CPC/2015. Precedentes.

3. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.

4. Agravos internos não conhecidos.

(AglInt no AREsp 1.523.161/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 15/6/2020, DJe 19/6/2020).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC E DA SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DIVERSOS INTERPOSTOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. UNIRECORRIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2 Em razão do princípio da unirrecorribilidade, é inviável o manejo de recursos distintos, pela mesma parte, atacando a mesma decisão.

3. *Agravo interno a que se nega provimento.*

(AgInt no AREsp 1.528.985/RS, Rel. Ministro MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 17/2/2020.)

Isso estabelecido, não conheço do agravo interno interposto por TETÊ FESTAS às, e-STJ, fls. 10.785/10.798.

Passo à análise do recurso precedentemente interposto.

(1) e (2) Da alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/15

Nas razões da presente insurgência, TETÊ FESTAS, reedita o inconformismo apresentados nas razões do apelo nobre com relação à ausência de fundamentação, na medida em que a decisão agravada não examinou o ponto que versava sobre a inexistência de pronunciamento judicial sobre CULPA DE TERCEIRO e, ainda, que acórdão proferido nos embargos de declaração aponta que o acórdão aplicou a responsabilidade objetiva pelo risco do negócio – art. 927, parágrafo único, do CC/02, mas não indicou o fortuito interno que atrairia essa responsabilidade objetiva.

Mais uma vez, razão não lhe assiste.

Diametralmente oposto ao que se afirma, a decisão ora impugnada foi expressa ao tratar da matéria referente à questão da culpa de terceiro, consoante se extrai dos seguintes excertos:

TETÊ FESTAS asseverou a nulidade do processo, em razão da falta de prestação jurisdicional quanto as seguintes questões: (i) ausência de demonstração do liame entre a atividade desenvolvida pela recorrente (perigo genérico) com a gênese do incêndio (prejuízo concreto); (ii) a questão da culpa de terceiro quanto aos danos causados (ação criminosa reiteradamente praticada no imóvel), a configurar a exclusão de responsabilidade; (iii) quanto a necessidade de aquilatar o grau da culpa das requeridas na condenação e, ainda, da atuação equivocada do corpo de bombeiros; e (iv) quanto a ausência de comprovação dos danos materiais.

Contudo, sem razão !

No julgamento dos aclaratórios opostos por TETÊ FESTAS, o TJMG expressamente consignou o seguinte:

Tratam os autos de embargos de declaração contra acórdão, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado.

A Embargante alega haver erro material nos registros de distribuição, alegando que requereu, quando do julgamento da apelação, a sua correção.

Pontua que, no cadastramento do recurso, as partes apelantes foram indevidamente invertidas.

Esclarece que a segunda apelada é Castelo de Borracha.

Afirma, ainda, em relação à responsabilidade objetiva, que o acórdão foi omissivo na indicação de qual o liame entre a atividade desenvolvida por Tete Festas e o incêndio.

Aponta omissão também por não estar indicado o risco de incêndio inerente à sua atividade.

Acrescenta que não restou demonstrado o fortuito interno apto a atrair sua responsabilização objetiva.

Observa que o acórdão também restou omissso sobre a análise da existência de fato de terceiro, que eventualmente possa ter sido o causador do incêndio.

Dispõe que o acórdão não realizou o exame proporcional da culpa de cada um dos envolvidos no evento danoso, não individualizando as condutas para fixação da indenização.

Assevera que a imperícia do Corpo de Bombeiros deve ensejar uma redução da condenação que lhe foi imposta.

Em relação aos danos morais, assevera que o acórdão foi omissso na aplicação dos artigos 402 e 403 do Código Civil, afirmando que os prejuízos não foram comprovados.

Conclui ser necessária a liquidação de sentença, tal como dispõem os artigos 402 e art. 403 e 492, parágrafo único, do CPC.

Colaciona jurisprudência que entende amparar seu direito. Requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, com espeque no art. 1.026, § 1º, do CPC para que seja lhes atribuído efeito suspensivo, e com efeitos infringentes, para sanar todas as omissões e o erro material, e, também, para fins de prequestionamento da matéria.

A Embargante teve ciência da decisão em 14 de outubro de 2020, vindo os embargos em 20 de outubro, no prazo recursal.

De conformidade com o disposto no art. 1.022, NCPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Tais defeitos devem restar evidenciados na fundamentação da decisão embargada em confronto com sua parte dispositiva.

Os argumentos expendidos pela Embargante foram exaustivamente apreciados por esta 14ª Câmara Cível, abrangendo a análise e a valoração de todas as questões debatidas no presente recurso.

Desta forma, não há erro material, tendo em vista que o mapa de distribuição é objetivo e claro, tendo as partes livre acesso ao processo, não havendo dificuldade para compreensão do julgamento.

Não há, também, omissão quando da análise da responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, Código Civil, pois o acórdão foi claro ao dispor que a responsabilidade das apeladas é objetiva, por aplicação do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que adota a teoria do risco da atividade, e que seria desnecessária a comprovação do elemento subjetivo da sua conduta pelo evento danoso, bastando a configuração do dano e do nexo de causalidade.

Sendo assim, também não há omissão por não estar indicado o risco de incêndio inerente à atividade da Embargante, e que não teria sido demonstrado o fortuito interno apto a atrair sua responsabilização objetiva, pois o acórdão salientou que o Laudo da Polícia Civil acostado em doc. n. 75, jPe, f. 251/283, é claro ao concluir que o incêndio teve início no interior da loja da primeira apelada, onde ficava o estoque da empresa em uma área dotada de fogão e botijão de gás, e que o mesmo laudo esclarece que no interior da loja da segunda apelada foram identificados o

segundo e terceiro focos de incêndio. Igualmente, não há omissão na análise da existência de fato de terceiro, que eventualmente possa ter sido o causador do incêndio, pois o acórdão salientou que estaria comprovado que a conduta das requeridas foi a responsável pelos danos causados.

Também não há omissão por ausência de individualização das condutas para fixação da indenização, ou sobre imperícia do Corpo de Bombeiros, pois o acórdão salientou que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. E continuou estipulando que se considera razoável a indenização de R\$15.000,00 para cada autor, enfatizando-se que tal importância é suficiente para reparar as vítimas e punir os ofensores, a fim de que não cometam ilícito novamente.

Quanto aos CBMMG, o acórdão frisou que se extrai do laudo elaborado pela Polícia Civil constante do doc. n. 75 PJE, que o primeiro foco de incêndio foi detectado na loja da segunda apelada (Tete Festas) no local onde se encontrava fogão e botijão de gás, o qual veio a ser controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros que ainda assim permaneceu no local.

Saliente-se que não se prestam os embargos de declaração para reapreciação de provas ou argumentos.

Os fundamentos que basearam o acórdão são absolutamente contundentes e coerentes, não havendo necessidade de menção a todos os argumentos e normas legais acostados aos autos.

Quanto à jurisprudência colacionada pela Embargante, deve-se ressaltar que cabem Embargos de Declaração para sanar contradição interna ao julgamento, não se prestando à análise de decisões proferidas em casos distintos.

Dessa forma, não há vício quanto à matéria arguida pela Embargante, o que apenas demonstra sua irresignação com o julgamento proferido, tornando incabível o recurso.

Ressalte-se que, de conformidade com o disposto no art. 1.025, NCPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

DIANTE DO EXPOSTO, rejeito os Embargos de Declaração apresentados por TETE FESTAS LTDA (e-STJ, fls. 3.512/3.515, sem destaques no original).

Dessume-se, por conseguinte, que o *decisum* foi claro ao asseverar que a culpa ou fato de terceiro foi alijada, na medida em que ficou comprovada com a conduta da ora recorrente, que foi quem deu causa ao resultado lesivo.

Nesse contexto, tem-se que, o que mais uma vez se pretende, é a renovação injustificada do ponto, com pretensão nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.

De outro ponto, no que diz respeito à responsabilidade objetiva pelo risco do negócio – art. 927, parágrafo único, do CC/02, com ênfase na não indicação do fortuito interno que atrairia essa responsabilidade objetiva, por igual a insurgência não logra êxito.

Conforme destacado alhures, o TJMG deixou certo que também não houve omissão *quando da análise da responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, Código Civil, pois o acórdão foi claro ao dispor que a responsabilidade das apeladas é objetiva, por aplicação do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que adota a teoria do risco da atividade, e que seria desnecessária a comprovação do elemento subjetivo da sua conduta pelo evento danoso, bastando a configuração do dano e do nexo de causalidade. Sendo assim, também não há omissão por não estar indicado o risco de incêndio inerente à atividade da Embargante, e que não teria sido demonstrado o fortuito interno apto a atrair sua responsabilização objetiva, pois o acórdão salientou que o Laudo da Polícia Civil acostado em doc. n. 75, jPe, f. 251/283, é claro ao concluir que o incêndio teve início no interior da loja da primeira apelada, onde ficava o estoque da empresa em uma área dotada de fogão e botijão de gás, e que o mesmo laudo esclarece que no interior da loja da segunda apelada foram identificados o segundo e terceiro focos de incêndio* (e-STJ, fl. 10.730, sem destaques no original.)

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

Nesse sentido, confirmam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ESTEIO EM PROVA DOCUMENTAL LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DO ART. 9ª, III DA LRF. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTAÇÃO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E A REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÔBICE DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CONFIRMAÇÃO. 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 diverso à pretensão da parte recorrente.

2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. Aplicação analógica.

3. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas

fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.830.559/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 24/8/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTA DO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. O Tribunal estadual afastou a ocorrência de danos morais indenizáveis que a parte ora recorrente pretendia ver reconhecida na espécie, e o fez, com base no conjunto fático-probatório dos autos, de sorte que a alteração da referida conclusão é providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1.807.210/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 25/ 8/2021)

Fica, portanto, mais uma vez, afastada a alegada prefacial.

(3) Dos danos materiais

Quanto ao tema, TETÊ FESTAS assentou que apesar de a decisão aqui agravada citar o trecho do acórdão de que “se trata de ação manejada por inúmeros autores, que sofreram prejuízos materiais diferentes”, fato é que o julgado não indica quais seriam os danos, cuja quantificação poderia ser remetida para a liquidação de sentença.

Não obstante o esforço de argumentação, o que se tem, por certo, é que o acórdão impugnado evidenciou, pormenorizadamente, com base no manancial fático-probatório dos autos, que os severos danos materiais resultaram do incêndio de grandes proporções e que se alastrou rapidamente destruindo inúmeros imóveis dos recorridos.

Nesse contexto, assentou:

Resta, pois, demonstrada a responsabilidade civil das Apeladas em reparar os danos sofridos pelos Apelantes, que devem ser

apurados em liquidação de sentença, haja vista que se trata de ação manejada por inúmeros autores, que sofreram prejuízos materiais diferentes (e-STJ, fls. 2.554/2.555, sem destaques no original).

Por curial, a Corte mineira, após atestar a responsabilidade de TETÊ FESTA à reparação cível pelo ilícito causado, remeteu à fase de liquidação de sentença para a particularização dos danos morais sofridos, não destoando esse proceder do entendimento jurisprudencial desta Corte, assente em afirmar que *é cabível a remessa da apuração dos lucros cessantes para a fase de liquidação, que se desenvolve mediante atividade cognitiva complementar à cognição exercida na fase de conhecimento, quando então serão examinadas as provas e mensurado o valor da indenização, o que não importa dizer que o acórdão foi condicional, mas apenas que, verificando a existência dos danos materiais e condenando a recorrente ao pagamento de indenização, determinou a sua aferição na fase liquidatória* (AgInt no REsp n. 1.978.895/CE, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

É dizer, portanto, *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 n.º 1.804.035/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

(3) Da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC

Por derradeiro, conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt nos EREsp n.º 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

Nessa toada, confirmam-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 605.532/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 31/8/2020,

DJe 9/9/2020; e AgInt no AREsp 1.590.140/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 31/8/2020, DJe 3/9/2020.

Na espécie, o manejo do agravo interno por TETÊ FESTAS, por si só, não pode ser tido como abusivo ou protelatório a ensejar a aplicação da multa processual ou a caracterização da litigância de má-fé.

Desse modo, 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** agravo interno de TETÊ FESTAS.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no REsp 1.955.945 / MG

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2021/0247606-9

Número de Origem:

0110225182014 01102251820148130145 10145140110225 10145140110225011 110225182014
1102251820148130145

Sessão Virtual de 28/02/2023 a 06/03/2023

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CASTELO DA BORRACHA LTDA

ADVOGADOS : ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064

ISABELA GUIMARÃES FRANCO - MG160136

CAROLINA PAIM SILVA - MG185161

BARBARA SILVA NORONHA BRAGA - MG211084

YURI HENRIQUE SILVA - MG215823

RECORRIDO : CHARLES VITOR DE ALMEIDA SOARES

RECORRIDO : MARIA AMALIA FRANCO VALENTIN

RECORRIDO : EMERENCIANA MARIA DE JESUS DA SILVA

RECORRIDO : ISRAEL CAMPOS DA SILVA

RECORRIDO : JOÃO MARGAIR DAMASCENO

RECORRIDO : JOSE GERALDO FRANCO VALENTIM

RECORRIDO : LUCAS DA SILVA

RECORRIDO : MARIA APARECIDA MEDEIROS

RECORRIDO : NELCI DE ALMEIDA SOARES

RECORRIDO : RICARDO SILVA RUSSI

RECORRIDO : V V R (MENOR)

REPR. POR : A F V

RECORRIDO : A M M DA S (MENOR)

REPR. POR : W DA S

RECORRIDO : DIEGO OSCAR MARTINS DA SILVA

RECORRIDO : ROUZE MACULADA DOS REIS VALENTIM
RECORRIDO : MAYCON SULLIVAN MARTINS DA SILVA
RECORRIDO : J M V G (MENOR)
REPR. POR : E M R
RECORRIDO : ELI VENANCIO RIBEIRO
ADVOGADO : GUILHERME DE SOUZA FERNANDES LEAO - MG139145
RECORRIDO : ROSIMEIRE JESUS DE PAULA
RECORRIDO : BIANCK CRISTINY BARBOSA VIEIRA
RECORRIDO : DYONATHAN BARBOSA VIEIRA
RECORRIDO : B G P B (MENOR)
REPR. POR : M A B
RECORRIDO : MARIA BARBOSA VIEIRA
RECORRIDO : MARIA DAS GRAÇAS GOMES PIRES
RECORRIDO : MAURICIO CESAR DE PAULA FRANCO
RECORRIDO : PAULO CESAR DE ASSIS FRANCO
RECORRIDO : WINTOR DE SOUZA MAIA PAULA FRANCO
ADVOGADO : JORGE ANTONIO PIRES - MG099307
RECORRIDO : JOSE TOMAZ MILIONE - ESPÓLIO
REPR. POR : NATÁLIA MARIA DE BRAGANÇA SOARES - INVENTARIANTE
ADVOGADO : RUY BALBI FILHO - MG083708
RECORRIDO : TE TE FESTAS DISTRIBUIDORA EIRELI
ADVOGADO : BERNARDO FRANCO VIANNA - MG099013
AGRAVANTE : TE TE FESTAS DISTRIBUIDORA EIRELI
ADVOGADO : BERNARDO FRANCO VIANNA - MG099013
AGRAVADO : CHARLES VITOR DE ALMEIDA SOARES
AGRAVADO : MARIA AMALIA FRANCO VALENTIN
AGRAVADO : EMERENCIANA MARIA DE JESUS DA SILVA
AGRAVADO : ISRAEL CAMPOS DA SILVA
AGRAVADO : JOÃO MARGAIR DAMASCENO
AGRAVADO : JOSE GERALDO FRANCO VALENTIM
AGRAVADO : LUCAS DA SILVA
AGRAVADO : MARIA APARECIDA MEDEIROS
AGRAVADO : NELCI DE ALMEIDA SOARES
AGRAVADO : RICARDO SILVA RUSSI
AGRAVADO : V V R (MENOR)
REPR. POR : A F V
AGRAVADO : A M M DA S (MENOR)
REPR. POR : W DA S
AGRAVADO : DIEGO OSCAR MARTINS DA SILVA
AGRAVADO : ROUZE MACULADA DOS REIS VALENTIM
AGRAVADO : MAYCON SULLIVAN MARTINS DA SILVA
AGRAVADO : J M V G (MENOR)

REPR. POR : E M R
AGRAVADO : ELI VENANCIO RIBEIRO
ADVOGADO : GUILHERME DE SOUZA FERNANDES LEAO - MG139145
AGRAVADO : ROSIMEIRE JESUS DE PAULA
AGRAVADO : BIANCK CRISTINY BARBOSA VIEIRA
AGRAVADO : DYONATHAN BARBOSA VIEIRA
AGRAVADO : B G P B (MENOR)
REPR. POR : M A B
AGRAVADO : MARIA BARBOSA VIEIRA
AGRAVADO : MARIA DAS GRAÇAS GOMES PIRES
AGRAVADO : MAURICIO CESAR DE PAULA FRANCO
AGRAVADO : PAULO CESAR DE ASSIS FRANCO
AGRAVADO : WINTOR DE SOUZA MAIA PAULA FRANCO
ADVOGADO : JORGE ANTONIO PIRES - MG099307
AGRAVADO : JOSE TOMAZ MILIONE - ESPÓLIO
AGRAVADO : NATÁLIA MARIA DE BRAGANÇA SOARES - INVENTARIANTE
ADVOGADO : RUY BALBI FILHO - MG083708

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : TE TE FESTAS DISTRIBUIDORA EIRELI
ADVOGADO : BERNARDO FRANCO VIANNA - MG099013
AGRAVADO : CHARLES VITOR DE ALMEIDA SOARES
AGRAVADO : MARIA AMALIA FRANCO VALENTIN
AGRAVADO : EMERENCIANA MARIA DE JESUS DA SILVA
AGRAVADO : ISRAEL CAMPOS DA SILVA
AGRAVADO : JOÃO MARGAIR DAMASCENO
AGRAVADO : JOSE GERALDO FRANCO VALENTIM
AGRAVADO : LUCAS DA SILVA
AGRAVADO : MARIA APARECIDA MEDEIROS
AGRAVADO : NELCI DE ALMEIDA SOARES
AGRAVADO : RICARDO SILVA RUSSI
AGRAVADO : V V R (MENOR)
REPR. POR : A F V
AGRAVADO : A M M DA S (MENOR)
REPR. POR : W DA S
AGRAVADO : DIEGO OSCAR MARTINS DA SILVA
AGRAVADO : ROUZE MACULADA DOS REIS VALENTIM
AGRAVADO : MAYCON SULLIVAN MARTINS DA SILVA
AGRAVADO : J M V G (MENOR)
REPR. POR : E M R
AGRAVADO : ELI VENANCIO RIBEIRO

ADVOGADO : GUILHERME DE SOUZA FERNANDES LEAO - MG139145
AGRAVADO : ROSIMEIRE JESUS DE PAULA
AGRAVADO : BIANCK CRISTINY BARBOSA VIEIRA
AGRAVADO : DYONATHAN BARBOSA VIEIRA
AGRAVADO : B G P B (MENOR)
REPR. POR : M A B
AGRAVADO : MARIA BARBOSA VIEIRA
AGRAVADO : MARIA DAS GRAÇAS GOMES PIRES
AGRAVADO : MAURICIO CESAR DE PAULA FRANCO
AGRAVADO : PAULO CESAR DE ASSIS FRANCO
AGRAVADO : WINTOR DE SOUZA MAIA PAULA FRANCO
ADVOGADO : JORGE ANTONIO PIRES - MG099307
AGRAVADO : JOSE TOMAZ MILIONE - ESPÓLIO
AGRAVADO : NATÁLIA MARIA DE BRAGANÇA SOARES - INVENTARIANTE
ADVOGADO : RUY BALBI FILHO - MG083708

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 28/02/2023 a 06 /03/2023, por unanimidade, decidiu 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, 08 de março de 2023



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt nos EDcl no AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1769284 - SC
(2020/0257102-3)**

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE : ADOLFO ANTENOR ONEDA EIRELI
ADVOGADOS : RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
AGRAVADO : ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO FERNANDO HESS DE SOUZA E OUTRO(S) - SC004586
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
AGRAVADO : DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO MARTINS ANTUNES - SC015752
MARCELO DAVID RATTI - SC026495
THIAGO ASSIS ALMEIDA DA COSTA - SC031946

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU NÃO CONFIGURADA CONCORRÊNCIA DESLEAL E ATIVIDADE PARASITÁRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRADO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, asseverou expressamente que não há prova de dano material, bem como reduziu o valor fixado a título de danos morais na sentença, considerando as peculiaridades da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. 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 28/02/2023 a 06/03/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 06 de março de 2023.

MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.769.284 - SC (2020/0257102-3)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 732/736, na qual neguei provimento ao seu agravo em recurso especial.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a majoração da verba honorária é devida em favor de todos os recorridos (fls. 763/767).

Sustenta que o valor da indenização por dano moral fixado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) é ínfimo e irrisório.

Alega que "Em relação à Agravada DICAPEL, o valor fixado a título de danos morais perfaz 0.02% de seu capital social, e da Agravada ARTEPEL 5%, não se demonstrando, portanto, o critério objetivo de fixação, eis que empresas com ativos vultuosos".

Aduz que o recurso especial não pretende reexame fático ou do acervo probatório dos autos, mas apenas a aplicação da legislação federal, em consonância com a jurisprudência majoritária deste Superior Tribunal de Justiça.

Impugnação apresentada às fls. 786/789.

É o relatório.

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.769.284 - SC (2020/0257102-3)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE : ADOLFO ANTENOR ONEDA EIRELI
ADVOGADOS : RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
AGRAVADO : ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO FERNANDO HESS DE SOUZA E OUTRO(S) - SC004586
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
AGRAVADO : DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO MARTINS ANTUNES - SC015752
MARCELO DAVID RATTI - SC026495
THIAGO ASSIS ALMEIDA DA COSTA - SC031946

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU NÃO CONFIGURADA CONCORRÊNCIA DESLEAL E ATIVIDADE PARASITÁRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRADO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, asseverou expressamente que não há prova de dano material, bem como reduziu o valor fixado a título de danos morais na sentença, considerando as peculiaridades da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam a conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso não merece prosperar.

A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 732/736):

Trata-se de agravo interno interposto por ADOLFO ANTENOR ONEDA EIRELI contra decisão proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu de seu agravo em recurso especial, por entender que a parte recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, notadamente, quanto à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.

Em suas razões, a agravante sustenta que todos os óbices aplicados foram devidamente impugnados em seu recurso, o que de fato se verifica no caso concreto, razão por que reconsidero a decisão agravada, e passo à análise do agravo em recurso especial.

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMANDADAS, QUE CONFECCIONAM AS EMBALAGENS DA AUTORA, QUE TAMBÉM ESTARIAM, POR INTERPOSTA PESSOA, PROMOVENDO ENVASE DE CARVÃO EM EMBALAGENS COM A MARCA DESTA EM REGIÃO DIVERSA. PROCEDÊNCIA. APELO DAS DEMANDADAS.

CONCORRÊNCIA DESLEAL E ATIVIDADE PARASITÁRIA NÃO CONSTATADA NO CASO DOS AUTOS. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NÃO VIOLADA PELAS RÉS.

CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE, NA REALIDADE, AS DEMANDADAS, PORQUE JÁ CONFECCIONAVAM AS EMBALAGENS COM A MARCA DA AUTORA, VENDERAM, PARA DESCARTE, DIVERSAS EMBALAGENS, INCLUSIVE DE OUTRAS EMPRESAS/MARCAS, COM VÍCIOS DE QUALIDADE.

REFUGO ADQUIRIDO POR PEQUENO AGRICULTOR DO INTERIOR DO ESTADO QUE, PARA COMPLEMENTO DA SUA ECONOMIA, QUEIMA E VENDE CARVÃO EM

PEQUENOS COMÉRCIOS.

PORÉM, DE TODA FORMA, DESCARTE INAPROPRIADO DE EMBALAGENS COM MARCA REGISTRADA PERANTE O INPI. ILÍCITO CIVIL CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL MANTIDA, SOB NUANCE DIVERSA.

Somente os atos suscetíveis de estabelecer confusão com o estabelecimento, o produto ou a atividade comercial de um concorrente é que configuram concorrência desleal.

Aqueles que trabalham com edição e/ou impressão de marcas registradas devem inutilizar as sobras dos materiais ou devolvê-las ao titular do direito, sob pena de responderem por ilícito contratual ao reaproveitarem-nas e, por via oblíqua, possibilitarem a ocorrência de dano.

DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. QUANTIFICAÇÃO, SE FOSSE O CASO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, QUE DEVERIA SER FEITA EM ETAPA CONSTITUTIVA POSTERIOR, NOS TERMOS DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EQUIVOCO DO SENTENCIANTE.

Dano material depende de prova inconteste.

Os danos materiais, modalidade de lucros cessantes, nos casos de concorrência desleal, devem ser obrigatoriamente calculados em etapa constitutiva posterior, na forma disposta nos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial.

DANO À MORAL DA PESSOA JURÍDICA AUTORA EVIDENCIADO. PORÉM, REDUÇÃO DO QUANTUM À VISTA DAS NUANCES DO CASO CONCRETO E DA CORRETA DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS.

O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve basear-se nas peculiaridades da causa.

APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados.

No recurso especial, aponta violação à Súmula 362/STJ; aos arts. 209 e 210 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Intelectual), ao argumento de que, em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido. Sustenta divergência jurisprudencial quanto aos artigos 927 e 944 do Código Civil, considerando ser ínfima a fixação de indenização por dano moral em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas.

O recurso especial não foi admitido na origem.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

Destaca-se que a decisão recorrida foi publicada após a entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil/2015, conforme Enunciado Administrativo 3/2016 desta Corte.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente ressalto, que violação a texto de Súmula não viabiliza o recurso especial, visto não enquadrar-se no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal.

Ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem assim dispôs (fls. 586- 592, e-STJ):

A partir desta premissa, é fácil concluir que, se estivessem as rés, diretamente ou por interposta pessoa, de fato, promovendo o envase de carvão e revendendo-o, com o intento de lucro, no mercado de consumo em embalagens com o logotipo/marca da empresa autora, certamente haveria, em tal hipótese, concorrência desleal ou atividade comercial parasitária.

Isto, porque em tal hipótese que, conforme já visto, expressamente ampara a causa de pedir, as rés estariam se beneficiando da credibilidade de que já goza a marca da autora no mercado de consumo catarinense.

O que ficou demonstrado nos autos, porém, é que as rés, que confeccionavam as embalagens da autora, ao realizarem testes de qualidade, descartavam as embalagens que apresentavam algum defeito, de qualquer natureza, cor, corte ou colagem inadequadas, e o papel refugado, junto com outros na mesma condição, eram vendidos como material de descarte.

Todas as embalagens com tais defeitos de qualidade eram vendidas em fardo a terceiros interessados; porém, ainda poderiam ser utilizadas, visto que tais vícios não alteravam sua substancia, apenas sua qualidade.

O fato levou um terceiro, Anderson Oparacz, agricultor morador do interior do Estado e que já trabalhava em regime de pequena economia com a produção de carvão, a se dirigir até Blumenau para adquirir embalagens por preços mais baratos para viabilizar sua pequena atividade, distribuindo carvão em pequenos comércios.

E disto seguiu-se os fatos aqui já relatados: contam os autores que tomaram ciência do ocorrido em razão de uma única reclamação feita por telefone, pois um pacote de carvão não teria a quantidade expressa em sua embalagem; foram até o local dos fatos e apuraram as vendas.

Registro: tais fatos vieram demonstrados em uníssono pelas

próprias partes e pelas testemunhas.

[...]

Mas, **se não se fala de concorrência desleal ou atividade parasitária, não há falar em condenação das rés em indenização por danos materiais nos termos da Lei que regula a Propriedade Industrial - n° 9.279/96.**

A legislação civil impõe que, em seu art. 944, que "a indenização mede-se pela extensão do dano".

Danos materiais dependem de prova, que no caso não ocorreu.

[...] VOTO no sentido de dar parcial provimento aos apelos interpostos pelas demandadas, Artepel - Indústria e Comércio de Embalagens de Papel Lt - da. - EPP e Dicapel Papéis e Embalagens Ltda., para:

(a) afastar a imputação de concorrência desleal/atividade parasitária, mantendo-se, todavia, a responsabilidade civil por ilícito contratual, nos termos da fundamentação supra;

(b) afastar os danos materiais, por falta de prova;

(c) reduzir os danos morais para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros desde a citação e correção a partir desta decisão.

(d) readequar a sucumbência.

Com efeito, **é bem verdade que "Consoante a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido**, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas" (AgInt no AREsp 894.650/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 21/11/2019).

Ocorre, que **na espécie, conforme se infere das transcrições do acórdão recorrido, as peculiaridades fáticas que envolveram a controvérsia não evidenciaram o dano material que a recorrente pretende ver reconhecido, visto que não ficou configurada a concorrência desleal ou parasitária, mas apenas a responsabilidade civil contratual em razão do descarte inadequado das embalagens em questão.**

A conclusão da Corte de origem, no sentido de que não houve atividade parasitária ou concorrência desleal, mas mero inadimplemento contratual por parte da empresa que fazia o descarte das embalagens, devendo ela ser responsável pelos

danos morais, está solidamente fincada em circunstâncias fático-probatórias excepcionais, que não podem ser reapreciadas no recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

[...] 3. Não se pode afastar a conclusão do Tribunal de origem baseada nas provas trazidas aos autos, no sentido de que a parte autora não logrou êxito em demonstrar minimamente o alegado dano material, comprovando os efetivos prejuízos sofridos. Incidência da Súmula nº 7 do STJ. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula nº. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. 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. 6. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 7. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 918.101/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 4/8/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO DE MARCA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela identidade entre as marcas e violação ao direito de propriedade. Rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ) e impede o conhecimento do recurso. 2. Agravo interno não provido. (AgInt

no AREsp 1527364/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 10/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO DE MARCA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela identidade entre as marcas e violação ao direito de propriedade. Rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ) e impede o conhecimento do recurso. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1527364/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 10/12/2019).

Por fim, admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que **o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que a sua modificação esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.**

Em face do exposto, nego provimento ao agravo.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

(grifos acrescidos)

Nas razões do agravo interno, a parte limitou-se a reiterar as alegações do recurso acerca da suposta irrisoriedade do valor fixado a título de indenização por danos morais e defender não ser o caso de incidência do óbice da Súmula 7/STJ na hipótese.

Reitero que a Corte local, apreciando as circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, concluiu que não ficou configurado o dano material que a parte recorrente pretende ver reconhecido, visto que não houve a concorrência desleal ou parasitária, mas apenas inadimplemento contratual. Confira-se o seguinte

trecho do acórdão recorrido (fls. 589/592):

O magistrado a quo, ao fixar indenização por danos materiais em R\$ 15.000,00, corretamente observou nuances do caso concreto com as quais este Julgador compactua:

na espécie, em se considerando as peculiaridades da causa, especialmente:

- a) a comercialização irregular de embalagens com defeito ("refugos"), em quantidade inexpressiva, para apenas 2 (dois) pequenos produtores de carvão;
- b) a destinação do carvão envasado em embalagens contendo a marca da demandante a apenas 2 (dois) estabelecimentos comerciais ("Ed Pães" e "Cantinho Doce");
- c) a ausência de denúncia/representação da empresa demandante perante órgãos de defesa do consumidor;
- d) a não indicação de efetivos prejuízos suportados pela demandante com a projeção negativa de sua imagem no mercado (lucros cessantes) (v. depoimento prestado por Adolfo Antenor Oneda - fls. 389-390- sistema audiovisual);
- e) a inexistência de qualquer prova indicando que a empresa demandante pretendia expandir seus negócios para a região em que as embalagens foram indevidamente utilizadas; e, f) a média anual do faturamento da empresa demandante, no ano de 2015, no valor de R\$ 80.950,01 e a média mensal de R\$ 6.745,83.

Mas, se não se fala de concorrência desleal ou atividade parasitária, não há falar em condenação das rés em indenização por danos materiais nos termos da Lei que regula a Propriedade Industrial - n° 9.279/96.

A legislação civil impõe que, em seu art. 944, que "a indenização mede-se pela extensão do dano".

Danos materiais dependem de prova, que no caso não ocorreu.

A propósito, este Julgador pensa que inexiste qualquer parâmetro para o pedido formulado na inicial, condizente a supostos danos materiais por violação de marca no montante de R\$ 100.000,00, nem tampouco para a fixação, por sentença, de danos materiais arbitrados em R\$ 15.000,00.

Se concorrência desleal houvesse, os danos materiais deveriam ser obrigatoriamente calculados em etapa constitutiva posterior, na forma disposta nos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial:

(...)

Logo, os danos materiais são extirpados da sentença.

Por outro lado, concernente aos danos morais, o pedido é de montante não inferior a 100 salários mínimos (fl. 24).

Ao arbitrar o montante de R\$ 40.000,00, com juros da citação e correção da fixação, o magistrado considerou:

(...) a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais é medida de rigor (STJ, Súmula 227), pois os danos imateriais decorrem justamente do desprestígio do nome da empresa demandante perante terceiros, do sentimento de vulnerabilidade/impotência frente à comercialização de embalagens contendo a marca da demandante ("Zé Cão") a produtores diversos, da afronta ao dever de confiança que deve nortear as relações comerciais e, ainda, do caráter inibitório, pedagógico e punitivo/repressivo (STJ, AgInt no AREsp n. 532.318/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 14.3.2017) que deve nortear a estipulação da indenização por danos morais.

Compactuo com a fundamentação de Sua. Exa.

Todavia, não se fala de concorrência desleal/atividade parasitária.

A responsabilidade das rés foi aqui bem enquadrada: respondem por ilícito civil contratual por desfazerem-se inadequadamente de embalagens com a marca registrada da autora.

Nestes termos, e, em acréscimo, observando que a autora é constituída por um casal, está sediada na cidade de Luiz Alves, SC, e que atende apenas o Litoral Catarinense com os seus produtos; que as rés são sediadas em Blumenau, com capital social a demonstrar que são empresas de médio e grande porte [Dicapel: R\$ 2.500.000,00 (fl. 224)/Artepel: 100.000,00 (fl. 247)]; e, sobretudo, que as embalagens foram mal utilizadas em cidades nas quais a autora não atua comercialmente, entendo que a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende a função reparatória/pedagógica que a paga pecuniária deve desempenhar.

Ilícito contratual, juros de mora da citação. Correção desta decisão.

Subsiste, independentemente da retificação da responsabilidade civil das rés, a obrigação de não fazer a elas imposta, a fim de que não produzam ou revendam mais embalagens da autora, ainda que objeto de refugo, sob pena de multa diária aqui mantida em R\$ 500,00.

Pelo que decorre deste julgamento, a sucumbência é readequada.

Respondem as partes por custas e despesas, em idêntica proporção.

As rés respondem por honorários arbitrados em 10% da condenação.

A autora pagará R\$ 6.000,00 a título de honorários advocatícios, na proporção de R\$ 3.000,00 para os procuradores de cada ré.

Sucumbência readequada neste Tribunal de Justiça, de honorários recursais não se fala.

(grifos acrescidos)

Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração as circunstâncias fáticas e peculiaridades do caso concreto.

Assim, modificar a conclusão do acórdão recorrido de que não houve dano material, bem como majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais no presente caso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. QUANTUM NÃO IRRISÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SUMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

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

2. No caso, o montante fixado em R\$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados à agravante, em razão dos descontos indevidos em sua conta corrente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.107.190/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.154.159/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM REPARATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 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. É admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. No caso, não se mostra irrisório o montante estabelecido pelo Tribunal de Justiça em R\$1.000,00 (mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, ao sofrer indevido desconto bancário, no valor de R\$ 31,00 (trinta e um reais).

4. É inviável a apreciação de divergência jurisprudencial quanto ao valor fixado a título de danos morais, porquanto, ainda que haja semelhança em relação a alguns aspectos dos acórdãos confrontados, cada qual apresenta peculiaridades específicas e contornos fáticos próprios considerados pela instância ordinária ao

arbitrar o valor da indenização.

5. Agravo interno provido para, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.912.680/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão recorrida, pois compulsando os autos verifica-se que, de fato, a parte agravante impugnou a parte da decisão recorrida fundamentada no óbice da Súmula 7/ STJ, não sendo o caso, portanto, de aplicação da Súmula 182/STJ.

2. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à existência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, assim como o valor arbitrado a título de danos morais, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. A majoração dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o percentual já arbitrado, de 11% (onze por cento), não afronta o limite estabelecido pelo Código de Processo Civil.

4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada.

Agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.896.158/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Desse modo, as alegações do recurso não são capazes de infirmar o entendimento da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Superior Tribunal de Justiça

MIG18
AREsp 1769284 Petição : 789382/2022


2020/0257102-3


Documento

Página 14 de 14



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.769.284 / SC

Número Registro: 2020/0257102-3

PROCESSO ELETRÔNICO

Número de Origem:

03004644120158240014 0300464412015824001450002 300464412015824001450002

Sessão Virtual de 28/02/2023 a 06/03/2023

Relator do AgInt nos EDcl no AgInt

Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : ADOLFO ANTENOR ONEDA EIRELI

ADVOGADOS : RODRIGO OENNING - SC024684

CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509

AGRAVADO : ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA

ADVOGADOS : SÉRGIO FERNANDO HESS DE SOUZA E OUTRO(S) - SC004586

DANTE AGUIAR AREND - SC014826

AGRAVADO : DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA

ADVOGADOS : EDUARDO MARTINS ANTUNES - SC015752

MARCELO DAVID RATTI - SC026495

THIAGO ASSIS ALMEIDA DA COSTA - SC031946

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ADOLFO ANTENOR ONEDA EIRELI

ADVOGADOS : RODRIGO OENNING - SC024684

CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509

AGRAVADO : ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA

ADVOGADOS : SÉRGIO FERNANDO HESS DE SOUZA E OUTRO(S) - SC004586

DANTE AGUIAR AREND - SC014826

AGRAVADO : DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA

ADVOGADOS : EDUARDO MARTINS ANTUNES - SC015752

MARCELO DAVID RATTI - SC026495

THIAGO ASSIS ALMEIDA DA COSTA - SC031946

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 28/02/2023 a 06/03/2023, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 07 de março de 2023



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2042408 - SP (2022/0382807-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
RAFAEL DIAS DE LIMA - RJ108669
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
JULIANA NOGUEIRA DE SÁ CARDOSO COELHO - RJ220769
AGRAVADO : CLARANET BRASIL - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
OUTRO NOME : CLARANET BRASIL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
RAFAEL MARQUES ROCHA - SP333303

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO À MARCA C/C INDENIZAÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. TEMA 950. 3. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 4. CONCLUSÃO PAUTADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido quanto à competência da Justiça estadual por envolver demanda entre particulares, sem conotação com nulidade do registro da marca, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial, incidindo a Súmula 283/STF por analogia.

4. Para reverter a conclusão que chegou a Corte de origem – quanto à inexistência de associação indevida, aproveitamento parasitário ou concorrência desleal praticada pela parte ora agravada –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.

5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

6. Agravo interno improvido.

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 27/04/2023 a 03/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

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

Brasília, 03 de maio de 2023.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2042408 - SP (2022/0382807-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
RAFAEL DIAS DE LIMA - RJ108669
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
JULIANA NOGUEIRA DE SÁ CARDOSO COELHO - RJ220769
AGRAVADO : CLARANET BRASIL - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
OUTRO NOME : CLARANET BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
RAFAEL MARQUES ROCHA - SP333303

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO À MARCA C/C INDENIZAÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. TEMA 950. 3. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 4. CONCLUSÃO PAUTADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido quanto à competência da Justiça estadual por envolver demanda entre particulares, sem conotação com nulidade do registro da marca, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial, incidindo a Súmula 283/STF por analogia.

4. Para reverter a conclusão que chegou a Corte de origem – quanto à inexistência de associação indevida, aproveitamento parasitário ou concorrência desleal praticada pela parte ora agravada –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.

5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

6. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CLARO S.A. contra decisão monocrática desta relatoria proferida consoante a seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.745):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO À MARCA C/C INDENIZAÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. TEMA 950. 3. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 4. CONCLUSÃO PAUTADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Em suas razões (e-STJ, fls. 1.755-1.776), a agravante renova a argumentação de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015.

Reitera a alegação quanto ao debate no sentido de que, em se tratando de marca de alto renome, como é o caso dos autos, sua relativização/invalidação somente pode ser feita pela Justiça Federal, ressaltando a impossibilidade de aplicação do princípio da especialidade, nos termos do art. 125 da Lei n. 9.279/1996.

Refuta a aplicação das Súmulas 7/STJ e 283/STF, porque não se faz necessário o reexame de matéria de fato ou prova para a constatação das ilegalidades apontadas no recurso especial, mencionando, outrossim, que impugnou todos os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive em relação à marca NET.

Sendo assim, postula a reconsideração da decisão agravada.

Foi apresentada impugnação às fls. 1.783-1.803 (e-STJ).

É o relatório.

VOTO

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

De início, insiste a recorrente na tese referente à existência de omissões no acórdão recorrido.

Entretanto, ratifica-se que o acórdão estadual resolveu satisfatoriamente as

questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.

Assim, tendo o Tribunal de origem decidido de modo claro e fundamentado, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meios dos embargos de declaração apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, 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 recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado.

2. O Tribunal de origem reconheceu o cerceamento de defesa, tendo em vista a insuficiência da prova para o deslinde da controvérsia. Assim, alterar tal entendimento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1795771/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi feito no caso.

Consoante anotado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar a questão jurídica dos autos, deixou assentados os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 1.626-1.638 – sem grifo no original):

De outro lado, não há falar-se em incompetência da Justiça Comum para dirimir a lide. O Superior Tribunal de Justiça certificou, em 14/06/2018, o trânsito em julgado do Recurso Especial nº 1.527.232/SP, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 950, em que foi firmada a seguinte tese: [...] A tese do Superior Tribunal de Justiça se firma no entendimento de que as questões que abrangem as demandas afetas à marca e ao conjunto-imagem dos produtos, por versarem sobre pleito judicial entre particulares, compete à Justiça Comum, vez que não envolve registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, tendo em vista a não afetação ao interesse institucional da referida autarquia federal.

No caso concreto, tratando-se de demanda entre particulares, afeta à marca e a prática de atos tendentes à concorrência desleal, sem qualquer conotação com nulidade do registro da marca, a competência para o processamento e julgamento da lide é da Justiça Comum.

Este é o entendimento adotado pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial sobre o tema, a saber: [...] Como se vê, a competência da Justiça Comum para dirimir a controvérsia é inafastável.

Pois bem. A apelante ingressou com a presente ação ao fundamento de concorrência desleal e aproveitamento parasitário por parte da apelada, pois além de fazer uso do termo “CLARANET” copia a sua identidade visual na combinação das cores vermelho e branca e utilização da mesma fonte empregada para a marca “CLARO”. A apelante é detentora das marcas “CLARO”, “NET” e “CLARO NET”, referentes que são aos seguintes serviços: Telefonia Móvel Celular Pós e Pré Pago (voz.), Internet BandaLarga, TV por Assinatura, Venda de Aparelhos Celulares, Telefonia de Longa Distância Nacional e Internacional, Telefonia Fixa Básica Local, Telefonia Avançada, Serviços de Transmissão de Dados, Data-center, Hosting, Disaster Recovering e Cloud Computing, Serviços de Teleconferência, Soluções Satelitais e Serviços de Valor Agregado (mensagens de texto, serviços de emergência, etc.). Por sua vez, a apelada é detentora da marca “CLARANET” e tem como objeto social a atuação “em suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação, análise de sistemas em informática, consultoria em tecnologia da informação, elaboração e desenvolvimento de programas de computadores e software customizáveis e não customizáveis, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, intermediação de negócios ou serviços em geral de software e hardware, os serviços realizados por contrato ou por comissão, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial”. Segundo Fábio Ulhoa Coelho, as marcas são sinais distintivos, suscetíveis de percepção visual, que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, nos termos do artigo 122da Lei nº 9.279/96 (Curso de Direito Comercial, vol. 1, Ed. Saraiva, 2012, pág. 202). O artigo 129 da Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe que “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

[...]

No caso em análise, restou incontroverso o reconhecimento da condição de marca de alto renome à apelante quanto ao termo

“CLARO”, em 28/03/2017 (fls. 110/112), a quem, nos termos do artigo 125 da Lei nº 9.279/96, é “assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade”, porém, o mesmo não ocorreu com o termo “NET” (fls. 107). Também é incontroverso que a apelada depositou o registro da marca “CLARANET”, em 11/12/2016 (fls. 118) e foi constituída na Inglaterra em 1996.

Em que pese a questão da irretroatividade da declaração do alto renome para atingir registros anteriores obtidos de boa-fé por terceiros, o caso retrata hipótese em que não há a confusão do consumidor e o desvio da clientela da apelante pela apelada ao se valer do termo e marca “CLARANET”. Isto porque, os consumidores de ambas as partes são distintos, haja vista a especialidade de atividade de cada uma.

A apelante, notadamente, é empresa sediada no Brasil voltada para os segmentos da telefonia, internet e TV por assinatura e, assim, se apresenta para o consumidor, valendo-se, inclusive, de intensa campanha publicitária; por sua vez, a apelada se apresenta na implementação de soluções tecnológicas em infraestruturas corporativas e bancos de dados.

Em que pesem os argumentos da apelante, não foi minimamente comprovado o aproveitamento parasitário decorrente de indevida associação entre sua marca “CLARO” “NET” ou “CLARO NET”, registrada e depositada perante o INPI, e a marca “CLARANET” da apelada.

[...]

Tudo isso, isolada ou conjuntamente considerado, afasta a possibilidade de associação indevida, aproveitamento parasitário e confusão entre os consumidores de ambas as empresas, pois os consumidores da apelada buscam serviços e estratégias na área de Tecnologia da Informação, que têm se distinguido cada vez mais a partir da especialização do segmento. Nesse contexto, então, inexistente associação indevida, aproveitamento parasitário ou concorrência desleal praticada pela apelada, não havendo que se falar em danos indenizáveis. Da mesma forma, o fato novo apresentado pela apelante (fls. 1542/1546), objetivamente considerado, não altera o quanto decidido na r. sentença recorrida, até porque, nos limites do quanto decidido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), não há vinculação da jurisdição brasileira. Objetivamente considerada a controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos carreados ao processado, é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto à tese sobre incompetência da Justiça estadual, verifica-se que a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada pelo Tema 950, ante a constatação de tratar-se de "demanda entre particulares, afeta à marca e a prática de atos tendentes à concorrência desleal, sem qualquer conotação com nulidade do registro da marca" (e-STJ, fl. 1.632).

Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. SUSPENSÃO DE PROCESSO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM OUTRO EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A eg. Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese: "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" (REsp 1.527.232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.709.685/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

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 n. 1.782.271/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Por fim, quanto à controvérsia relacionada à proteção da marca de alto renome e o afastamento do princípio da especialidade, observa-se que o Tribunal estadual fundamentou sua conclusão no seguinte aspecto (e-STJ, fl. 1.636 – sem grifo no original):

No caso em análise, restou incontroverso o reconhecimento da condição de marca de alto renome à apelante quanto ao termo “CLARO”, em 28/03/2017 (fls. 110/112), a quem, nos termos do artigo 125 da Lei nº 9.279/96, é “assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade”, porém, o mesmo não ocorreu com o termo “NET” (fls. 107). Também é incontroverso que a apelada depositou o registro da marca “CLARANET”, em 11/12/2016 (fls. 118) e foi constituída na Inglaterra em 1996.

Nas razões recursais, contudo, a parte recorrente não impugnou o fundamento relativo à ausência de proteção quanto ao termo “NET”, o qual, por si só, é suficiente para manutenção do acórdão recorrido, na medida em que afasta a alegada proteção da marca de alto renome.

Assim, permanece a compreensão anteriormente perfilhada no sentido de que a existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial, incidindo a Súmula 283/STF por analogia.

Ademais, infirmar a conclusão apresentada no acórdão recorrido – quanto à inexistência de associação indevida, aproveitamento parasitário ou concorrência desleal praticada pela parte ora agravada – demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, devendo ser ratificada a aplicação da Súmula 7/STJ.

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, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso.

Veja-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 JURISDICCIONAL. 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 jurisdiccional 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 oposição 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 2.042.408 / SP

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2022/0382807-5

Número de Origem:

00322358420188260100 0032235842018826010011095389420178260100 11095389420178260100
1109538942017826010050000 20220000098581 20220000264802 322358420188260100
32235842018826010011095389420178260100

Sessão Virtual de 27/04/2023 a 03/05/2023

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CLARO S.A

ADVOGADOS : RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429

RAFAEL DIAS DE LIMA - RJ108669

PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

IGOR MANZAN - SP402131

JULIANA NOGUEIRA DE SÁ CARDOSO COELHO - RJ220769

RECORRIDO : CLARANET BRASIL - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

OUTRO NOME : CLARANET BRASIL LTDA

ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735

VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959

ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142

RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969

RAFAEL MARQUES ROCHA - SP333303

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : CLARO S.A

ADVOGADOS : RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429

RAFAEL DIAS DE LIMA - RJ108669

PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

IGOR MANZAN - SP402131

JULIANA NOGUEIRA DE SÁ CARDOSO COELHO - RJ220769

AGRAVADO : CLARANET BRASIL - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

OUTRO :
NOME : CLARANET BRASIL LTDA

ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735

VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959

ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142

RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969

RAFAEL MARQUES ROCHA - SP333303

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: CLARO S.A.

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 27/04/2023 a 03/05/2023, 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 Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Brasília, 04 de maio de 2023



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.770.411 - RJ (2018/0102970-4)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO : ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
ADVOGADA : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
ADVOGADOS : DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760
ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840
AGRAVADO : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV. : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO COM FINALIDADE DESABONADORA DE PRODUTOS CONCORRENTES. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Em Direito de Marcas, o dano material é reconhecido por lei, que estabelece os critérios de como objetivamente realizar-se-á a indenização desse dano.

2. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça, corretamente, reconheceu o dano moral *in re ipsa*, mas entendeu não comprovados os danos materiais. Por isso, negou a indenização pleiteada no ponto, ante a inviabilidade de se reconhecer dano material *in re ipsa*, sem comprovação e sem previsão legal.

3. Tratando-se de propaganda comparativa ofensiva, não há confusão entre marcas, nem falsificação de símbolo ou indução do consumidor a confundir uma marca por outra. Ao contrário, não se faz confusão entre as marcas, a propaganda as distingue bem, até para enaltecer a marca da ré, ora agravante, em face das outras marcas comparadas, inclusive a da promovente, que são ilícita e indevidamente apontadas e identificadas como marcas de produtos de qualidade inferior ou deficiente. Tem-se, portanto, propaganda comparativa, claramente ofensiva, e o dano moral *in re ipsa* foi acertadamente reconhecido. Porém, é inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem a efetiva comprovação de prejuízo.

4. Não comprovada, na fase de conhecimento, a ocorrência de dano



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

material, ou seja, sem que tenha sido oportunamente caracterizado um *an debeatur*, não é possível se deixar para a fase de liquidação a identificação do *quantum debeatur*.

4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por maioria, dar provimento ao agravo interno, para negar provimento ao recurso especial de Toyota do Brasil Ltda, nos termos do voto divergente do Sr. Ministro Raul Araújo. Vencido o relator, Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Votaram com o Sr. Ministro Raul Araújo (Presidente) os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi. Sustentou, oralmente, a Dra. Daniela Peretti D'Avila, pela parte agravante.

Brasília, 14 de fevereiro de 2023 (Data do Julgamento)

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Presidente e Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2018/0102970-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt nos EDcl no REsp 1.770.411 / RJ**

Números Origem: 04435936020108190001 201824500304 4435936020108190001

PAUTA: 07/02/2023

JULGADO: 07/02/2023

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV. : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
RECORRIDO : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO : ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
ADVOGADA : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
ADVOGADOS : DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760
ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO : ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
ADVOGADA : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
ADVOGADOS : DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760
ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840
AGRAVADO : TOYOTA DO BRASIL LTDA



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV. : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

CERTIDÃO

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

Adiado o julgamento para a próxima sessão (14/2/2023), por indicação do Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1770411 - RJ (2018/0102970-4)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
AGRAVANTE : **NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA**
ADVOGADOS : **ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200**
 MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
 DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760
 ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858
 TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
 EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
 CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840
AGRAVADO : **TOYOTA DO BRASIL LTDA**
ADVOGADOS : **FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869**
 ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
 MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
 PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
 GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV : **SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS**

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICIDADE COMPARATIVA. ADMISSÃO DA MODALIDADE IMPLÍCITA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO NA ORIGEM. TRANSMUDAÇÃO EM USO INDEVIDO DE MARCA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DANO. DANO MATERIAL *IN RE IPSA*. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a publicidade comparativa como técnica válida e atual de confronto utilizada para enaltecer, explícita ou implicitamente, as qualidades ou o preço de produtos ou serviços em relação a produtos ou serviços de um ou mais concorrentes, desde que respeitadas as normas éticas do negócio da propaganda.

2. A propaganda comparativa é forma de publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, o concorrente de produtos ou serviços semelhantes entre si, consagrando-se como instrumento formador da decisão do público consumidor.

3. As modalidades explícita e implícita de publicidade comparativa são admitidas pelo ordenamento jurídico, ainda que ausente previsão legal direta, exigindo-se o respeito à legislação consumerista e a obediência ao princípio da veracidade.

4. A propaganda comparativa transmuda-se em uso indevido de marca quando o ato publicitário veicula fato depreciativo da imagem de produto ou serviço concorrente, acarretando o abuso de direito, a degenerescência e o consequente desvio de clientela.

5. Constatada a violação do direito de marca, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca.

6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. interpõe agravo interno contra decisão de fls. 1.260-1.263, que rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão que dera parcial provimento ao recurso especial.

Consta dos autos que a agravante foi condenada, em primeiro grau de jurisdição, a "I. [...] cessar definitivamente a veiculação, por si ou por terceiros, em qualquer mídia (inclusive internet), do filme publicitário em questão, bem como de outro qualquer que guarde ligação ou conexão com o filme originário ou adote a mesma abordagem, enredo e linguagem, sob pena de multa diária de R\$30.000,00, em caso de descumprimento da decisão, assim tornando-se definitiva a tutela antecipada deferida às fls. 215/216; II. [...] ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da Autora, em valor a ser apurado através de perícia contábil, levando-se em consideração a diretriz estabelecida no art. 210, III, da Lei nº 9.279/96; III. [...] ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais); IV. [...] ao pagamento de juros legais de 1% ao mês, a partir da data em que o comercial começou a ser divulgado, qual seja, 10/12/2010, e correção monetária; V. [...] ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação" (fl. 764).

A apelação interposta foi parcialmente provida para afastar a condenação em danos materiais, visto que a agravada não havia comprovado o que razoavelmente deixara de lucrar com a conduta praticada pela agravante. Confira-se a ementa do referido acórdão (fls. 1.001-1.002):

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL - VEICULAÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO COM O SUPOSTO OBJETIVO DE COMPARAR A PICAPE FABRICADA PELA RÉ COM A DA CONCORRENTE AUTORA - ENREDO QUE DEMONSTRA A INTENÇÃO DE RIDICULARIZAR E DENEGRIR O PRODUTO CONCORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPARAÇÃO OBJETIVA - VINCULAÇÃO DA IMAGEM DA AUTORA À DE PESSOAS ABOBALHADAS COMO AS PERSONAGENS DO FILME QUE, AO FINAL, AINDA TOMAM UM ENORME BANHO DE LAMA PROVOCADO PELO AUTOMÓVEL DA RÉ, TISNANDO O CONCEITO COMERCIAL DA PARTE, PESSOA JURÍDICA E, POR CONSEQUÊNCIA, A SUA HONRA OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE ARBITRADO - LUCROS CESSANTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUE RAZOAVELMENTE DEIXOU A AUTORA DE LUCRAR, COMO CONSEQUÊNCIA DIRETA DO EVENTO DANOSO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO JULGADO, MOMENTO EM QUE ARBITRADO O QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO APELO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos (fl. 1.022):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INOCORRENTES - MANIFESTAÇÕES DE INCONFORMISMO COM O JULGADO - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

O recurso especial interposto pela agravada foi parcialmente provido. O julgamento foi assim

ementado (fl. 1.236):

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 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. A correção monetária, à semelhança das indenizações por danos morais, nos termos da Súmula 362/STJ, flui a partir da data em que fixado o novo valor da multa cominatória. Precedentes. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu *quantum debeatur*, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Recurso especial parcialmente provido.

A essa decisão foram opostos embargos de declaração pela agravante, os quais foram assim rejeitados (fl. 1.260):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO IDENTIFICADOS. 1. Segundo o art. 1.022, caput e incisos, do CPC/2015, são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão judicial se revelar omissa, obscura ou contraditória, assim como para correção de erro material. 2. Por sua vez, "o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexistência material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento" (EDcl no AgRg no REsp 1234057/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). 3. Embargos de declaração rejeitados.

Interposto o presente agravo interno, a defesa alega que a propaganda veiculada fez referência indireta a determinados concorrentes, sem identificá-los e sem mencionar a marca de terceiros, o que afasta a incidência da condenação a danos materiais presumidos, fixados no julgamento do especial. Esclarece que o próprio Tribunal de origem afirmou não estar comprovado o fato de a agravada ter deixado de lucrar em razão do evento danoso imputado à agravante. Dessa maneira, não subsiste a violação do art. 208 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

Afirma que o relator do especial adotou premissa equivocada ao considerar que há presunção de prejuízo apta a justificar a fixação dos danos materiais, sob o pretexto de ter sido caracterizado o uso indevido da marca, "uma vez que a própria violação do direito é tida como capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, v. g., no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável o dano material" (fl. 1.272).

Sustenta que tanto a sentença quanto o acórdão demonstraram que não houve contrafação nem exploração indevida da marca, e sim publicidade comparativa, o que impede a aplicação do entendimento a respeito da incidência do dano material *in re ipsa* ao caso concreto.

Requer, portanto, a reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso especial ou o provimento do presente agravo interno para que se reconheça a hipótese de publicidade

comparativa excessiva, conforme estabelecido pelas instâncias ordinárias, afastando-se a condenação a danos materiais presumidos.

É o relatório.

VOTO

O agravo não reúne condições de prosperar.

Conforme exposto pela agravante, a discussão devolvida nas razões do agravo interno cinge-se a verificar a natureza jurídica do ato danoso praticado, a fim de afastar o dano material presumido, reconhecido no julgamento do recurso especial.

Cumprir verificar se a propaganda veiculada pela agravante caracterizou uso indevido da marca ou se a situação configurou mera publicidade comparativa, o que afastaria a incidência dos danos materiais *in re ipsa*.

No caso, o relator do acórdão de origem entendeu que, embora a agravante se tenha valido de propaganda comparativa, utilizou abusivamente de seu direito, na medida em que visou à captação injusta de clientela a partir de imagem desabonadora do produto da concorrente. Nesse contexto, reconheceu estar caracterizada a violação da honra objetiva, a justificar a fixação dos danos morais. Contudo, quanto aos danos materiais, concluiu que a sentença mereceria reparo uma vez inexistir nos autos comprovação acerca do que a agravada realmente deixara de lucrar como consequência direta do evento danoso. É o que se depreende do seguinte excerto do voto condutor do acórdão (fls. 1.003-1.004, destaquei):

Portanto, como bem consignado na r. sentença, a propaganda não se atém a enaltecer a superioridade técnica da picape “Nissan Frontier”, expondo dados objetivos como consumo de combustível, potência do motor, acessórios etc, mas a depreciar, em tom muito debochado, desrespeitoso até, os veículos Hilux e Amarok, das concorrentes Toyota e Volkswagen, respectivamente. **Dentro deste quadro, inobstante admissível a propaganda comparativa, esta deve, dentre outros critérios, visar ao esclarecimento do consumidor e à objetividade na comparação, evitando a caracterização da concorrência desleal e o denegrimento da imagem do produto ou da marca de outra empresa – artigo 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária -, sendo certo que a atividade empresarial desenvolvida pelas partes tem como foco o mesmo segmento de público, revelando-se indubitável que a Ré, com a publicidade veiculada, travestida de propaganda comparativa, visou à captação injusta de clientela porque denegridora do produto da concorrente, tisonando o conceito comercial da parte, pessoa jurídica e, por consequência, a sua honra objetiva, posto que não visou destacar as qualidades de seu veículo mas a depreciação da picape comercializada pela Autora, cuja imagem é vinculada à de pessoas abobalhadas como as personagens do filme que, ao final, ainda tomam um enorme banho de lama provocado pelo automóvel da Ré, em inquestionável atitude de superioridade e humilhação, conforme bem destacado no r. julgado, fazendo jus a ser indenizada pelos embaraços daí decorrentes, não comportando redução o montante arbitrado, hábil a compensar os incômodos causados, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. **No que pertine, contudo, ao dano material, a r. sentença merece parcial reparo. E isto porque inexistir nos autos comprovação do que razoavelmente deixou a Autora de lucrar, como consequência direta do evento danoso, mostrando-se correta a fixação da correção monetária a partir da publicação do julgado, momento em que arbitrado o quantum indenizatório.** Saliente-se que, como corolário da procedência parcial dos pedidos formulados na petição inicial, reconhece-se a sucumbência recíproca. Pelo exposto, é de se dar parcial provimento ao primeiro recurso, negando-se provimento ao segundo apelo, nos termos acima especificados.**

A partir dos trechos destacados acima, a agravante sustenta que duas premissas foram fixadas pela Corte *a quo*. A primeira delas diz respeito ao uso de propaganda comparativa. A segunda refere-se ao fato de que a parte agravada não comprovou o que deixara de lucrar em decorrência do evento danoso, o que afastaria a indenização material presumida e, por consequência, tornaria correta a incidência da correção monetária a partir da publicação do julgado condenatório, momento em que arbitrado o *quantum* indenizatório.

No julgamento do recurso especial, as referidas premissas foram afastadas pela razão seguinte: "Por sua vez, quanto ao danos materiais, merece ser provido o recurso. Deveras, a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que há presunção da ocorrência de prejuízo quando se constata o uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito é tida como capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, v. g., no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável o dano material" (fl. 1.238).

Assim, é preciso compreender, com base nos elementos apresentados nos autos e sem a necessidade de revolver a matéria fática, se as premissas fixadas na origem sobrepõem-se ao fundamento utilizado pelo relator para dar provimento ao especial.

Em princípio, não há o que reparar na decisão agravada.

A publicidade comparativa, conforme apresentado na doutrina de Marco Antonio Pereira (*Concorrência desleal por meio da publicidade*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 89), é a técnica de confronto utilizada para enaltecer, explícita ou implicitamente, as qualidades ou o preço de produtos ou serviços em relação a produtos ou serviços similares de um ou mais concorrentes. O objetivo, ao final, é diminuir, diante do público consumidor, o poder de atração de produtos ou serviços da concorrência.

No mesmo sentido é a definição apresentada em parecer emitido pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação (CONAR):

A propaganda comparativa é uma técnica válida e atual, desde que respeitadas as normas éticas do negócio da propaganda. Entende-se aí que os produtos comparados devem ser expostos de igual maneira, sem prejudicar o concorrente. Os textos devem ser informativos e exatos, evitando-se sofismas, ou dúbia interpretação. (Representação n. 01311979, Volkswagen do Brasil S.A. x Fiat Automóveis S.A., relator Conselheiro Luiz Marcelo Dias Sales.)

Com base no conceito acima, é possível dividir a publicidade comparativa em duas modalidades, a saber: a explícita, cujo pressuposto é a menção direta ao produto ou serviço no bojo da mensagem publicitária; a implícita, em que o anúncio não traz a indicação ostensiva do concorrente, mas contém elementos que permitem identificá-lo (SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A publicidade comparativa à luz da Lei de Propriedade Industrial*. Revista da ABPI n. 52, 2001, p. 10).

A priori, a situação dos autos retrata a segunda hipótese, pois, ainda que não tenham sido mencionadas, de forma expressa, as marcas concorrentes, a publicidade veiculada pela agravante, a similitude dos nomes utilizados – *Railuque e Maloque* – e a identificação dos produtos no material publicitário apontam para a figura implícita da publicidade comparativa.

A jurisprudência do STJ admite a publicidade comparativa explícita ou implícita, ainda que ausente a previsão legal a respeito do tema. Exige-se, para tanto, a obediência ao microssistema do direito de proteção ao consumidor e ao princípio da veracidade das informações, de forma que a propaganda publicitária seja objetiva e não abusiva. Nesse sentido, confira-se precedente (destaquei):

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO VERIFICADA. DIREITO MARCÁRIO E DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA PUBLICITÁRIA COMPARATIVA ENTRE PRODUTOS. ESCLARECIMENTO OBJETIVO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.

1. A propaganda comparativa é forma de publicidade que identifica explícita ou implicitamente concorrente de produtos ou serviços afins, consagrando-se, em verdade, como um instrumento de decisão do público consumidor.

2. Embora não haja lei vedando ou autorizando expressamente a publicidade comparativa, o tema sofre influência das legislações consumerista e de propriedade industrial, tanto no âmbito marcário quanto concorrencial.

3. A publicidade comparativa não é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que obedeça ao princípio da veracidade das informações, seja objetiva e não abusiva.

4. Para que viole o direito marcário do concorrente, as marcas devem ser passíveis de confusão ou a referência da marca deve estar cumulada com ato depreciativo da imagem de seu produto/serviço, acarretando a degenerescência e o consequente desvio de clientela.

5. Conforme ressaltado em outros julgados desta Corte, a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las 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, DJe 18/05/2011 e REsp 1320842/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2013).

6. Propaganda comparativa ilegal é aquela que induz em erro o consumidor, causando confusão entre as marcas, ocorrendo de maneira a depreciar a marca do concorrente, com o consequente desvio de sua clientela, prestando informações falsas e não objetivas.

7. Na espécie, consoante realçado pelo acórdão recorrido, as marcas comparadas não guardam nenhuma semelhança, não sendo passíveis de confusão entre os consumidores. Ademais, foram prestados esclarecimentos objetivos sem denegrir a marca da concorrente, pelo que não se verifica infração ao registro marcário ou concorrência desleal.

8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.377.911/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 19/12/2014.)

Assim, conclui-se que, a despeito de a publicidade comparativa ser aceita pelo ordenamento jurídico pátrio em qualquer de suas modalidades, para evitar violação do direito de marca, é preciso observar determinadas regras e princípios concernentes ao direito posto, como a veracidade das informações, a proibição de veiculação de propaganda comercial enganosa ou abusiva que denigra a imagem da marca comparada, sob pena de configurar concorrência desleal e confusão no consumidor final com o consequente desvio de clientela.

Como reforço das exigências acima, confira-se o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO, CONCORRENCIAL E DO

CONSUMIDOR. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PUBLICIDADE COMPARATIVA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PONDERAÇÃO ENTRE OS INTERESSES DO TITULAR DA MARCA COMPARADA E OS DO PÚBLICO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DESTOAM DAS PREMISSAS LEGAIS E TEÓRICAS ORA FIXADAS.

1 - Ação ajuizada em 31/3/2010. Recurso especial interposto em 17/12/2013 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016.

2 - O propósito recursal é definir se a estratégia de marketing utilizada pela recorrida, baseada em publicidade comparativa, violou direito marcário titulado pelas recorrentes.

3 - A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede, quanto às normas por eles veiculadas, o conhecimento do recurso especial.

4 - **A publicidade comparativa pode ser definida como método ou técnica de confronto empregado para enaltecer as qualidades ou o preço de produtos ou serviços anunciados em relação a produtos ou serviços de um ou mais concorrentes, explícita ou implicitamente, com o objetivo de diminuir o poder de atração da concorrência frente ao público consumidor.**

5 - **A despeito da ausência de abordagem legal específica acerca da matéria, a publicidade comparativa é aceita pelo ordenamento jurídico pátrio, desde que observadas determinadas regras e princípios concernentes ao direito do consumidor, ao direito marcário e ao direito concorrencial, sendo vedada a veiculação de propaganda comercial enganosa ou abusiva, que denigre a imagem da marca comparada, que configure concorrência desleal ou que cause confusão no consumidor. Precedentes.**

6 - Na hipótese dos autos, conforme as premissas fáticas assentadas pelo juízo de origem - soberano no exame do acervo probatório -, verifica-se que a publicidade comparativa veiculada pela recorrida não violou os ditames da boa-fé, foi realizada com propósito informativo e em benefício do consumidor, não tendo sido constatada a prática de atos de concorrência desleal, tampouco de atos que tenham denegrido a marca ou a imagem dos produtos das recorrentes.

7- Recurso especial não provido. (REsp n. 1.668.550/RJ, relatora Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

No caso, embora seja possível a identificação da publicidade comparativa implícita, é possível extrair dos trechos citados pelo relator que a situação extrapolou a mera comparação técnica entre os produtos concorrentes, caracterizando verdadeira utilização pejorativa de imagens associadas à marca e produto da agravada. Veja-se excerto do voto condutor do acórdão de origem (fls. 1.002-1.003):

A r. sentença proferida merece parcial reforma. **E isto porque, conforme salientado pela douta sentenciante, a propaganda veiculada pela Ré contém tom jocoso e ofensivo, não se tratando de mero comercial comparativo, permitido dentro do espírito da livre concorrência, mas de clara provocação, com o objetivo de ridicularizar e denegrir as concorrentes.** De fato, consoante a Ata Notarial de fls. 141/142, a Ré veiculou vídeo sob o título “Nissan Frontier –Agroboys”, com a narrativa “E com vocês Railuque & Maloque, a dupla sertaneja que não é sertaneja”, aparecendo, na sequência, dois homens cantando uma música em diversos ambientes, dentre eles uma loja de conveniência e um posto, com a letra “A gente foi criado em playground, jogando futebol no carpete, tomando leiteinho com pêra, as cinco e quarenta e sete, a gente nunca andou na grama, não sujou o pé de lama, temos no “farm ville” plantação de banana, ...”. Portanto, como bem consignado na r. sentença, a propaganda não se atém a enaltecer a superioridade técnica da picape “Nissan Frontier”, expondo dados objetivos como consumo de combustível, potência do motor, acessórios etc, mas a depreciar, em tom muito debochado, desrespeitoso até, os veículos Hilux e Amarok, das concorrentes Toyota e Volkswagen, respectivamente.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a publicidade comparativa, "apesar de ser de utilização aceita, encontra limites na vedação à propaganda (i) enganosa ou abusiva; (ii) que denigre a imagem ou gere confusão entre os produtos ou serviços comparados, acarretando degenerescência ou desvio de clientela; (iii) que configure hipótese de concorrência desleal e (iv) que peque pela subjetividade e/ou falsidade das informações" (REsp n. 1.481.124/SC, relator Ministro

Assim, diferentemente do sustentado pela agravante, o que ocorreu, conforme bem elucidado pelo Juízo de primeiro grau, foi a utilização de publicidade comparativa imprópria, transmutada em uso indevido de marca, já que identificada propaganda publicitária depreciativa, humilhante, que interferiu na imagem e no bom conceito da marca da agravada, o que gerou a presunção de dano material, restabelecida na decisão que deu provimento ao recurso especial. Confira-se trecho da sentença a respeito do tema (fl. 764):

Presente o dever de indenizar, face à ilicitude da conduta da ré e à existência do dano, material e moral, que se revela *in re ipsa*, uma vez que, na primeira hipótese, a ré usou em proveito próprio propriedade alheia, ainda que de coisa incorpórea, como o é a propriedade intelectual, industrial, privando a titular de extrair da coisa os proveitos econômicos que ela pode proporcionar; no segundo caso, porque o uso se deu de forma depreciativa, humilhante, interferindo na imagem e bom conceito da marca da autora.

Correta, portanto, a conclusão a que chegou o então relator ao dar provimento ao recurso especial, visto que a lei (art. 209 da Lei de Propriedade Industrial) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido de marca, uma vez que a própria violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Nesse sentido: REsp n. 1.372.136/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 21/11/2013; e REsp n. 1.635.556/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/11/2016.

Daí que, para a configuração do dano em hipóteses como a presente, prescinde-se da comprovação dos prejuízos materiais sofridos, autorizando-se que a apuração dos valores correlatos seja feita em fase de liquidação de sentença, conforme bem salientado à fl. 1.240.

Nesse sentido também é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.

2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 228.942/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 9/3/2018.)

Portanto, não assiste razão à parte agravante, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.

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

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.770.411 - RJ (2018/0102970-4)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
AGRAVANTE : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO : ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
ADVOGADA : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
ADVOGADOS : DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760
ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840
AGRAVADO : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV. : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

VOTO VENCEDOR

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:

De início, saliento que o recurso especial foi interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA com o objetivo de obter também indenização por danos materiais, pois o dano moral já fora reconhecido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

A recorrente Toyota pleiteia o reconhecimento de dano material, que o Tribunal de Justiça recusou em face de não haver sido comprovado.

Então, esse dano material teria de ser aqui reconhecido *in re ipsa*, dados os limites do recurso especial.

Nesse ponto é que, parece-me, presente a dificuldade para solução do recurso especial. Não é propriamente saber se houve ou não a propaganda comparativa ofensiva, porque isso me parece bastante claro tanto no acórdão recorrido, como no judicioso voto do eminente Relator, que demonstra o fato perfeitamente.

O que temos de ver é se é viável admitir a existência ou reconhecer, no contexto, um dano material *in re ipsa*, ou seja, um dano material que dispense a comprovação efetiva de prejuízo. Cabe lembrar inexistir, em lei, a previsão de parâmetros objetivos para se encontrar o *quantum* desse dano material não comprovado. Registro também que um dano moral *in re ipsa* já foi claramente reconhecido como caracterizado, na instância ordinária.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Agora, o que me parece equivocado é o reconhecimento de um dano material *in re ipsa* sem expressa previsão legal, a partir da utilização comparativa, por mera analogia, de violação de direito marcário, esta sim com indicativos objetivos na Lei de Propriedade Industrial.

Com a devida vênia do eminente Relator, o reconhecimento de dano material *in re ipsa*, sem expressa previsão legal, a dispensar a comprovação mínima de existência desse dano, é indevida, inviável.

Caberia à recorrente, ora agravada, na verdade, ter demonstrado, através de estatísticas e de outros dados comprobatórios mínimos, ter ocorrido alguma queda nas vendas dos veículos de sua fabricação em razão da aludida propaganda comparativa. A demonstração de que suas vendas foram afetadas pela propaganda comparativa ofensiva, mas isso não foi realizado, segundo as instâncias ordinárias.

Então, com a devida vênia, parece-me incensurável a decisão do eg. Tribunal de Justiça, que reconheceu o dano moral *in re ipsa*, mas entendeu não comprovados os danos materiais e, por isso, negou a indenização pleiteada no ponto, ante a inviabilidade de se reconhecer dano material *in re ipsa*, sem comprovação e sem previsão legal.

Em Direito de Marcas, diferentemente, o dano material *in re ipsa* é reconhecido por lei, que estabelece os critérios acerca de como objetivamente realizar-se-á a indenização desse dano.

No entanto, na presente hipótese, temos uma propaganda comparativa ofensiva, que não faz confusão entre as marcas, ao contrário, distingue-as bem, até para enaltecer a marca da ré, NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, ora agravante. Esta é a autora da propaganda ofensiva, em face das outras marcas, inclusive a da promovente, que são apontadas e identificadas como marcas de produtos de qualidades deficientes. Portanto, não há uma confusão entre marcas. O consumidor não é induzido a confundir uma marca por outra, não há falsificação de símbolo, de marca, nada disso. O que há é uma propaganda comparativa, claramente ofensiva, e foi reconhecido o dano moral *in re ipsa* por conta disso.

Não me parece possível que, inexistindo, na fase antecedente do processo, a comprovação de ocorrência de dano material, com caracterização do inerente *an debeatur*, se possa agora, já na fase de liquidação, encontrar o *quantum debeatur*.

Diante do exposto, com a devida vênia, dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso especial de TOYOTA DO BRASIL LTDA.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.770.411 - RJ (2018/0102970-4)

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Também, Sr. Presidente, penso que este caso se distingue de outros já julgados por este Tribunal mencionados na decisão agravada, em que, de fato, o STJ estabeleceu uma certa presunção de dano material quando há contrafação, ou seja, quando se procura vender produtos como se fosse o produto da concorrente; entrando no mercado da concorrente, ensejando confusão no público consumidor. Neste caso, há presunção de que os consumidores podem ter comprado o produto da marca infratora achando que fosse da outra, ou atribuindo à marca infratora as qualidades da marca que é alvo da contrafação.

O caso ora em julgamento, diversamente, é caso de propaganda comparativa. Penso que, se o Tribunal de origem estabeleceu que a propaganda comparativa foi, de fato, ofensiva à imagem da empresa, mas que não se verificou que tenha havido dano material, ou seja, que, embora alvo dessa propaganda comparativa ilegal, não foi comprovado prejuízo material, merece confirmação o acórdão recorrido.

Com a devida vênia do Relator, acompanho V. Exa.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2018/0102970-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt nos EDcl no REsp 1.770.411 / RJ**

Números Origem: 04435936020108190001 201824500304 4435936020108190001

PAUTA: 07/02/2023

JULGADO: 14/02/2023

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Relator para Acórdão

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS	: FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869 ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630 MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278 PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007 GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV.	: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
RECORRIDO	: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO	: ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
ADVOGADA	: MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
ADVOGADOS	: DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760 ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858 TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498 CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO	: ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
ADVOGADA	: MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
ADVOGADOS	: DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760 ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858 TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840
AGRAVADO : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV. : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

SUSTENTAÇÃO ORAL

DRA. DANIELA PERETTI D'AVILA, PELA PARTE AGRAVANTE NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS 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 maioria, deu provimento ao agravo interno, para negar provimento ao recurso especial de TOYOTA DO BRASIL LTDA, nos termos do voto divergente do Sr. Ministro Raul Araújo que lavrará o acórdão. Vencido o relator, Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Votou vencido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Votaram com o Sr. Ministro Raul Araújo (Presidente) os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1874635 - RJ (2019/0357340-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE : ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC
RECORRENTE : CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142
RAFAEL MARQUES ROCHA E OUTRO(S) - RJ155969
RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
RECORRIDO : CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO : SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
MÁRCIO NEY TAVARES E OUTRO(S) - RJ018176
SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595
FÁBIO GRAÇA SANT'ANA - RJ110623

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOME DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROTEÇÃO À MARCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a denominação de empreendimento imobiliário como Vogue Square configuraria uso indevido de marca e concorrência desleal por aproveitamento parasitário.

2. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias. Assim, não há cerceamento de defesa no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído.

3. A marca é o signo distintivo que identifica um produto ou um serviço, sobretudo porque o empresário organiza sua atividade e os meios necessários à consecução do fim social da empresa buscando otimizar seus resultados e exerce uma atividade criativa, para aplicar em seu estabelecimento e em seus produtos ou serviços sinais que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores.

4. A proteção da marca, seja ela de alto renome ou não, busca evitar a confusão ou a associação de uma marca registrada a uma outra, sendo imprescindível que a violação ao direito marcário cause confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo do seu titular.

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem" (REsp n. 1.804.960/SP, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019).

6. No caso dos autos, o empreendimento imobiliário Vogue Square é constituído por escritórios, lojas, hotel, academia e centro de convenções, de modo que não se vislumbra a possibilidade de indução dos consumidores ao erro, da caracterização de concorrência parasitária ou do ofuscamento da marca da autora, mormente porque os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais, sem nenhuma vinculação de produtos ou serviços à marca Vogue.

7. A diluição da marca decorre do uso de sinal distintivo por terceiros fora do campo de especialidade de determinadas marcas de grande relevância ou famosas (mas que não foram reconhecidas como de alto renome pelo INPI), de maneira que seu valor informacional deixa de ser suficientemente significativo, tornando o signo cada vez menos exclusivo.

8. Recurso especial conhecido e 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, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, inaugurando a divergência, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Votaram vencidos a Sra. Ministra Nancy Andrighi e o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente).

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 09 de agosto de 2023.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1874635 - RJ (2019/0357340-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE : ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC
RECORRENTE : CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142
RAFAEL MARQUES ROCHA E OUTRO(S) - RJ155969
RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
RECORRIDO : CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO : SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
MÁRCIO NEY TAVARES E OUTRO(S) - RJ018176
SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595
FÁBIO GRAÇA SANT'ANA - RJ110623

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOME DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROTEÇÃO À MARCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a denominação de empreendimento imobiliário como Vogue Square configuraria uso indevido de marca e concorrência desleal por aproveitamento parasitário.
2. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias. Assim, não há cerceamento de defesa no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído.
3. A marca é o signo distintivo que identifica um produto ou um serviço, sobretudo porque o empresário organiza sua atividade e os meios necessários à consecução do fim social da empresa buscando otimizar seus resultados e exerce uma atividade criativa, para aplicar em seu estabelecimento e em seus produtos ou serviços sinais que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores.
4. A proteção da marca, seja ela de alto renome ou não, busca evitar a confusão ou a associação de uma marca registrada a uma outra, sendo imprescindível que a violação ao direito marcário cause confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo do seu titular.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem" (REsp n. 1.804.960/SP, Rel.

Ministra Nancy Andrichi, relator para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019).

6. No caso dos autos, o empreendimento imobiliário Vogue Square é constituído por escritórios, lojas, hotel, academia e centro de convenções, de modo que não se vislumbra a possibilidade de indução dos consumidores ao erro, da caracterização de concorrência parasitária ou do ofuscamento da marca da autora, mormente porque os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais, sem nenhuma vinculação de produtos ou serviços à marca Vogue.

7. A diluição da marca decorre do uso de sinal distintivo por terceiros fora do campo de especialidade de determinadas marcas de grande relevância ou famosas (mas que não foram reconhecidas como de alto renome pelo INPI), de maneira que seu valor informacional deixa de ser suficientemente significativo, tornando o signo cada vez menos exclusivo.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Advance Magazine Publishers Inc. e Conde Nast Brasil Holding Ltda.

promoveram ação inibitória em desfavor de Calçada Empreendimentos Imobiliários S.A. e SPE Américas 9.000 – Empreendimento Imobiliário S.A. postulando a condenação das rés à abstenção do uso da marca Vogue ante a concorrência desleal e ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do uso indevido da marca.

O Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

Interposta apelação pelas autoras, a Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 1.105-1.124):

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. Ação inibitória, na qual perseguem as empresas-autoras ver cessado todo e qualquer uso da marca “VOGUE” pelas empresas-rés, inclusive como nome do empreendimento “Vogue Square”, sob pena de multa diária, além de indenização por danos decorrentes da utilização indevida da referida marca, nos termos do art. 209 e na forma do art. 210, II, ambos da Lei de Propriedade Industrial. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação, afastada. Conjunto probatório dos autos do qual não se extrai a existência de concorrência desleal e locupletamento com esforço alheio, em decorrência do nome atribuído a um centro comercial (shopping center). Nome de um condomínio que não se caracteriza tecnicamente como uma marca ou serviço a ser consumido pelo público que ali frequenta. Marca “VOGUE” que não se encontra dentre as marcas de alto renome no Brasil, encontrando-se, outrossim, diluída, eis que identifica inúmeros outros tipos de produtos e serviços, não só no Brasil, como no resto do mundo. Pedido improcedente. Sentença mantida. Desprovido do recurso. Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Irresignadas, as demandantes interpõem recurso especial, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, apontando violação aos arts. 370, parágrafo único, 371 e 489, § 1º, do CPC/2015; e 124, XIX, 129 e 189, I, da Lei n. 9.279/1996.

Sustentam, em síntese, ter havido ofensa ao princípio da persuasão racional do juiz e cerceamento de defesa pelas instâncias ordinárias, ao indeferirem a produção de prova pericial indispensável ao correto deslinde da controvérsia.

Aduzem, ainda, ter havido uso indevido da marca Vogue, mediante confusão por associação desta marca com o empreendimento imobiliário Vogue Square.

Contrarrazões às fls. 1.225-1.241 (e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O propósito recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a denominação de empreendimento imobiliário como Vogue Square configuraria uso indevido de marca e concorrência desleal por aproveitamento parasitário.

1. Cerceamento de defesa

As recorrentes alegam ter havido cerceamento de defesa pelas instâncias ordinárias ao ser indeferida a produção de prova pericial semiótica, sobretudo porque não houve justificativa plausível para tanto e por terem considerado, contraditoriamente, que não havia provas do aproveitamento parasitário.

Consoante a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias.

Ora, a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da

irrelevância para a formação de sua convicção, desde que o faça fundamentadamente.

Portanto, não é o indeferimento de qualquer prova que justifica o reconhecimento do cerceamento de defesa, devendo estar demonstrada a sua imprescindibilidade para a solução da controvérsia, ainda que a solução dada à lide pelo magistrado seja contrária à pretensão daquela parte que a requereu.

Na mesma linha de cognição:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. AÇÃO DE RITO COMUM. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO COM BASE NA REGRA DO ART. 373, I, DO CPC/15. PROVAS DESNECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 227, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO DO ARESTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. CONFISSÃO JUDICIAL IMPUTADA AO RÉU. REVISÃO DO CONTEÚDO DO DEPOIMENTO PESSOAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Os embargos de declaração merecem ser acolhidos, eis que demonstrada a tempestividade do recurso especial.

2. É amplamente conhecida a posição desta Corte Superior, que desautoriza o magistrado a julgar improcedente o pedido por ausência de provas, recorrendo-se da regra do art. 373 do CPC/15, após ter indeferido a produção de provas requeridas pela parte autora - situação caracterizadora de cerceamento de defesa.

3. Contudo, é preciso ressaltar que esse entendimento só pode ser aplicado se, no caso concreto, as provas requeridas e indeferidas puderem ser caracterizadas como relevantes ou imprescindíveis para a resolução da controvérsia, como ocorre, por exemplo, quando a prova oral é insuficiente para formar a convicção do juízo, mas este indefere a produção de perícia ou de outra prova documental indispensável. Isto é, não é qualquer prova que, uma vez indeferida, é capaz de viciar a sentença de improcedência emitida com fundamento na regra do art. 373 do CPC/15.

4. Na espécie, então, não se verifica cerceamento de defesa, tendo em vista que as instâncias ordinárias, apesar de terem aplicado a regra de distribuição do ônus da prova para resolver a lide, indeferiram fundamentadamente as provas requeridas pelo autor, dada a dispensabilidade e irrelevância delas para o deslinde da causa.

Com efeito, indeferiu-se, na origem, a prova pericial, porque ela seria inútil para atestar a causa da transferência de valores entre as partes - se participação nos resultados de sociedade profissional ou se contrato verbal de mútuo, bem como se denegou o envio de ofício à SRFB, para obter acesso às declarações de imposto de renda do réu, pois, na forma do

decidido em 2º grau, tais declarações seriam unilaterais, incapazes, assim, de vincular terceiros.

5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

6. O eg. TJDFT anotou que "diferentemente do que alega o autor-embargante, o réu-embargado não confessou ser seu devedor, em depoimento pessoal". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

7. Embargos de declaração acolhidos para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.757.036/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, 14/5/2023 - sem grifos no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS DE PRATICAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TABELA DE PREÇOS APRESENTADA PELA AUTORIDADE MARÍTIMA. PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA.

1. Recurso especial interposto em 25/07/2013 e concluso ao Gabinete em 15/05/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/1973.

2. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, pelo rito ordinário, na qual se pretende arbitramento judicial para a fixação de "justo preço" para os serviços de praticagem exercidos pela parte ré, com exclusividade, na "Zona de Praticagem do trecho Rio Negro/Itacoatiara".

3. O propósito recursal é dizer acerca da ocorrência de cerceamento de defesa e da necessidade de produção de perícia contábil na presente demanda.

4. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.

5. O exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide.

6. Nessa linha, não cabe ao STJ exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas no processo ou quanto à necessidade de produção de perícia contábil, porquanto, para tanto, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.

7. A fixação do preço do serviço de praticagem se submete ao princípio constitucional da livre iniciativa e concorrência, sendo admitida a intervenção do Estado na relação entre o mercador e o prático apenas excepcionalmente, quando for indispensável para evitar a interrupção do serviço, nos termos do art. 14, parágrafo único, II, da Lei 9.537/97. Precedentes das Turmas de Direito Público do STJ.

8. Nesse diapasão, considerando que a hipótese dos autos não trata da

fixação do preço do serviço de praticagem em caráter de urgência, eventual tabela de preços apresentada pela autoridade marítima não vincula as partes, tampouco o julgador, que pode solucionar o litígio e arbitrar o preço, consoante postulado na exordial, à luz de todos os meios de prova que considerar pertinentes.

9. Recurso especial não conhecido. (REsp 1.538.162/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 15/10/2020 - sem grifo no original)

No caso dos autos, vê-se que as recorrentes afirmam que o cerceamento de defesa decorreu do indeferimento da produção de prova técnica em semiótica, a qual comprovaria o erro de percepção provado no consumidor em decorrência da reprodução não autorizada da marca Vogue.

Destaca-se que a semiótica pode ser definida como o estudo dos signos e símbolos no processo interpretativo de acordo com a cultura do local, acrescentando que as instâncias ordinárias refutaram a ocorrência do cerceamento de defesa ao argumento de que as provas produzidas nos autos já seriam suficientes para o julgamento do caso e a prova pericial seria injustificada, já que a sua finalidade não interferiria na solução do caso.

Em face disso, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade de produção das provas requeridas, tal como buscam as insurgentes, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Aproveitamento parasitário

No que tange ao mérito recursal, importante salientar que a marca é o signo distintivo que identifica um produto ou um serviço, sobretudo porque o empresário organiza sua atividade e os meios necessários à consecução do fim social da empresa buscando otimizar seus resultados e exerce uma atividade criativa, para aplicar em seu estabelecimento e em seus produtos ou serviços sinais que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores.

Assim, a busca pelo mercado consumidor é o propulsor da livre iniciativa, prevista como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e da ordem econômica (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB), de modo que o direito ao registro da marca está atrelado à própria liberdade de concorrência, pois a busca pela clientela implica, em última análise, desviar os clientes dos concorrentes em seu próprio benefício.

De acordo com a doutrina especializada, a clientela é um fenômeno

eminentemente fático e profundamente infiel, estando livre para buscar novas oportunidades e ofertas no mercado econômico, não havendo direito adquirido do titular do estabelecimento em manter sua clientela, o que exige dele a necessidade de constante manutenção e ampliação dos vínculos com seus consumidores mediante o desenvolvimento da própria eficiência (cf. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022).

Contudo, a conquista da clientela não pode se dar de forma desregrada, de maneira que, se decorrer da sua própria competência ou da incompetência do concorrente, será lícita e leal, mas se praticada mediante abuso de direito, configurar-se-á a concorrência parasitária.

Essa lógica está calcada no fato de que ninguém pode se beneficiar do esforço alheio, isto é, a preferência alcançada por determinado serviço ou produto poderá ser usufruída apenas pelo seu legítimo titular, que se empenhou em exercer uma atividade distintiva a ponto de se sobressair no mercado consumidor, sendo vedado que outrem se beneficie do labor alheio, sob pena de locupletamento sem causa.

Confirmam-se as lições de Lélío Denicoli Schmidt:

Para o bom funcionamento da livre concorrência, é necessário que a imagem favorável construída por determinada marca seja usufruída apenas e tão somente por seu legítimo titular. A preferência conquistada no gosto do consumidor não pode ser deslealmente desviada por alguém que venha a reproduzir ou imitar indevidamente a marca de outrem. As vantagens devem ser distribuídas em razão do mérito: quem adotou determinada marca e por seu labor e competência tornou-a um sinal distintivo atrativo ao consumidor deve gozar com exclusividade dos frutos de seu trabalho. Por essa razão, POUILLET assinala que o fundamento da proteção às marcas consiste em proteger o trabalho do empresário, de modo a assegurar-lhe a clientela que logrou granjear por seu esforço. Sem essa proteção, os concorrentes desleais colheriam os frutos de um esforço alheio. Ao garantir a exclusividade da marca, a lei tutela todo o trabalho envolto em seu uso e divulgação, que de outro jeito não teria como ser protegido. (SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 43-44)

Entretanto, importante relembrar que a proteção à marca não é incondicionada e irrestrita, devendo observar alguns princípios e diretrizes estampados na Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), tal como o princípio da especialidade, segundo o qual a proteção marcária se estende apenas aos produtos ou serviços requeridos e concedidos ao titular, bem como aos produtos semelhantes e afins, naquele gênero de atividades que eles designam.

O aludido princípio inclusive tem como fundamento na livre iniciativa e na proteção da concorrência, pois ao mesmo tempo em que refuta a coexistência entre marcas idênticas ou semelhantes para produtos ou serviços análogos, garante a possibilidade de coexistência dessas marcas quando os segmentos mercadológicos não ensejem confusão ao consumidor.

Todavia, mesmo esse princípio também é excepcionado pelo art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, ao estabelecer que à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Nessa linha de entendimento, conclui-se que a proteção da marca, seja ela de alto renome ou não, busca evitar a confusão ou a associação de uma marca registrada a uma outra, sendo imprescindível que a violação ao direito marcário cause confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo do seu titular.

A esse respeito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA “NATURAÇO” EM RAZÃO DO REGISTRO PRÉVIO DA MARCA “NATURA”, DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME ÀS MARCAS JÁ DEPOSITADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 129 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS MARCAS. MARCA ANTERIOR QUE NÃO FOI REPRODUZIDA. PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Inocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos manifestamente irrelevantes para a solução da controvérsia.

2. A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento reiterado desta Terceira Turma.

3. O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé.

4. A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar

produtos idênticos, semelhantes ou afins.

5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu não ter ocorrido reprodução de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e serviços identificados pelas marcas em questão e, conseqüentemente, não havendo risco de confusão ou de associação.

6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1893426/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021 - sem grifo no original)

No caso dos autos, as autoras asseguram ser titulares da centenária marca Vogue, cuja notoriedade prescinde de apresentações, estando protegida por inúmeros registros ao redor do mundo, inclusive no Brasil.

Contudo, tomaram conhecimento da existência de um centro comercial chamado Vogue Square Life Experience, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, e que vem se promovendo como um complexo de serviços de luxo, com restaurantes sofisticados e lojas de grifes famosas.

Desse modo, afirmam estar configurada a violação à marca registrada e a concorrência desleal por aproveitamento parasitário, pois o referido empreendimento está reproduzindo a icônica marca Vogue em segmento absolutamente relacionado às suas atividades, assim como almejam atingir público constituído por pessoas das classes alta e média-alta, isto é, o mesmo público que detém maior conhecimento e atração pela marca Vogue.

Diante dessas premissas, o Tribunal de origem enfatizou que a marca Vogue, a despeito de ser famosa, não se encontrava entre as marcas de alto renome no Brasil e, portanto, não se beneficia da proteção daí decorrente, mormente quanto à exceção ao princípio da especialidade.

Contudo, as recorrentes informam a existência de fato novo, qual seja, a decisão administrativa proferida pelo INPI reconhecendo formalmente a marca Vogue como de alto renome, estendendo a proteção de sua marca a todos os ramos de atividade.

Esse fato, contudo, não tem o condão de interferir no julgamento do presente caso, pois, consoante já decidido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o princípio da especialidade não se aplique às marcas de alto renome, a proteção legal não abrange nomes de edifícios e empreendimentos imobiliários, pois não gozam de exclusividade.

Como bem destacado no voto proferido pelo Min. Moura Ribeiro no REsp n. 1.804.960/SP, é comum que os aludidos bens recebam idêntica denominação e, por

isso, proliferem as homônimas sem que um condomínio possa impedir o outro de receber idêntica denominação, de forma que seus nomes, na verdade, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para individualização do bem.

Assim, a proteção à marca, principalmente a individualização de um produto e serviço para exploração de determinada atividade econômica, não se estende à denominação atribuída a um bem para identificar objetos singulares, sem nenhuma criatividade ou capacidade inventiva.

Eis a ementa do aludido julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA DE ALTO RENOME "NATURA". EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DENOMINADO "RECREIO NATURA". DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.

2. O propósito recursal visa analisar se houve violação ao art. 125 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), que confere proteção especial às marcas de alto renome, no caso a marca "NATURA", diante do seu uso no empreendimento imobiliário "RECREIO NATURA".

3. A marca é um sinal distintivo que tem por funções principais identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.

4. Os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem.

5. A proteção à exclusividade da marca é criação do direito, sendo, portanto, uma opção legislativa. O nome que individualiza um imóvel é de livre atribuição pelos seus titulares e não requer criatividade ou capacidade inventiva, tampouco lhe é conferido o atributo da exclusividade.

6. O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um edifício. A exclusividade conferida pelo direito marcário se limita às atividades empresariais, sem atingir os atos da vida civil.

7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.804.960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019)

Diante disso, vê-se que o empreendimento imobiliário Vogue Square é constituído por escritórios, lojas, hotel, academia e centro de convenções, de modo que

não se vislumbra a possibilidade de indução dos consumidores ao erro, da caracterização de concorrência parasitária ou do ofuscamento da marca da autora, tratando-se apenas da individualização de um empreendimento imobiliário.

Saliente-se que os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais, sem nenhuma vinculação de produtos ou serviços à marca Vogue, havendo, na verdade, uma busca pela clientela de cada um dos comerciantes ali situados de acordo com suas próprias expertises, sem nenhuma associação à referida marca, ou seja, os frequentadores do empreendimento lá não vão com o objetivo de consumir nenhum produto ou serviço relacionado à Vogue, mas sim aqueles prestados separadamente por cada um dos fornecedores que ali se encontram, com suas particularidades, marcas próprias e segmentos específicos.

Outra questão que merece atenção é a diluição da marca, que decorre do uso de sinal distintivo por terceiros fora do campo de especialidade de determinadas marcas de grande relevância ou famosas (mas que não foram reconhecidas como de alto renome pelo INPI), de maneira que seu valor informacional deixa de ser suficientemente significativo, tornando o signo cada vez menos exclusivo.

A propósito:

Diluição, em sua acepção técnica, seria o efeito de uso por terceiros, no território nacional e no âmbito do comércio, fora do campo da especialidade, de uma marca suficientemente notória, de forma que o seu valor informacional, denotativo ou conotativo, perdesse em significação

Por definição, haverá competição entre marcas no espaço da sua especialidade e, de forma menos precisa, no âmbito da afinidade. Adotando a definição que acabamos de propor, diluição é um efeito de perda de distintividade diferencial, sem efeito necessariamente na concorrência.

Onde não há competição, mesmo assim haverá diluição quando a habilidade de uma marca famosa (por exemplo, Rolex, relógios do luxo com características particulares de desenho e de desempenho propiciam status aos seus usuários) de criar uma rede cognitiva particular é enfraquecida pelo fato de a mesma marca vir agora a ser associada com uma outra marca de uma categoria fora da sua área de atuação no mercado de bens ou de serviços (por exemplo, denominar um chocolate de rolex).

Neste momento, para os consumidores, ainda que estejam cientes de que a marca usada no segundo contexto não corresponde à imagem-de-marca do titular da marca sênior – embora não haja nenhuma confusão – existe um enfraquecimento da distintividade da marca famosa. (BARBOSA, Dênis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 159)

Nessa esteira, o aresto combatido destacou que a marca Vogue se encontra diluída, pois identifica inúmeros outros tipos de produtos e serviços, não só no Brasil,

como no resto do mundo, até mesmo em decorrência do sentido comum e genérico do referido vocábulo, tanto que o INPI aponta 11 (onze) marcas registradas no País para diferentes atividades e produtos, tais como a identificação de móveis, de construtora, de cigarros e de bonecas.

As recorrentes também suscitam fato novo quanto a esse ponto, aduzindo que a Justiça Federal "recentemente anulou todos os registros remanescentes de terceiros que continham a marca VOGUE nas classes diretamente relacionadas a produtos de moda (18 e 25), inclusive um dos citados no acórdão recorrido" (e-STJ, fl. 1.508).

Contudo, em uma simples consulta ao sítio eletrônico do INPI se nota que ainda subsistem diversas marcas com o nome Vogue, nos mais variados ramos de atividade, mantendo-se aquelas relacionadas a móveis, a cigarros e a óculos de sol.

Portanto, além de não haver nenhuma confusão com a marca, a simples individualização de um bem ou empreendimento imobiliário torna inviável reconhecer a concorrência desleal por aproveitamento parasitário, devendo ser afastada a proteção do direito marcário aos atos da vida civil, com a manutenção do acórdão recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso especial para negar-lhe provimento.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono da parte recorrida para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0357340-5

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.874.635 / RJ

Números Origem: 0123952-18.2017.8.19.0001 01239521820178190001 1239521820178190001
5032127196953

EM MESA

JULGADO: 20/06/2023

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

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	: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC
RECORRENTE	: CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA
ADVOGADOS	: ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142 RAFAEL MARQUES ROCHA E OUTRO(S) - RJ155969 RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
RECORRIDO	: CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO	: SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A
ADVOGADOS	: MÁRCIO NEY TAVARES E OUTRO(S) - RJ018176 SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595 FÁBIO GRAÇA SANT'ANA - RJ110623

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. RAFAEL MARQUES ROCHA, pela parte RECORRENTE: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC e Outro

CERTIDÃO

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

Após o voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, negando provimento ao recurso especial, pediu vista antecipada a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Aguardam os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.874.635 - RJ (2019/0357340-5)
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC
RECORRENTE : CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142
RAFAEL MARQUES ROCHA E OUTRO(S) - RJ155969
RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
RECORRIDO : CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO : SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
MÁRCIO NEY TAVARES E OUTRO(S) - RJ018176
SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595
FÁBIO GRAÇA SANT'ANA - RJ110623

VOTO-VISTA

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:

Cuida-se de recurso especial interposto por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC e CONDÉ NAST BRASIL HOLDING LTDA com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.

Ação: de abstenção de uso de marca e indenizatória, ajuizada pelas recorrentes em face de CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A.

Sentença: julgou improcedentes os pedidos.

Acórdão recorrido: negou provimento à apelação interposta pelas recorrentes.

Embargos de declaração: interpostos pelas recorrentes, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos artigos: 370, parágrafo único, 371, 489, § 1º, II, III e IV, do CPC/15; e 124, XIX, 129, 189, I, e 195, III, da Lei



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

9.279/96. Em síntese, aponta a existência de defeito na fundamentação do acórdão recorrido e defende a impossibilidade de as recorridas utilizarem a marca *VOGUE* em seu empreendimento.

Voto do e. Min. Relator: nega provimento ao recurso especial.

Na sessão do dia 20/6/2023, pedi vista dos autos para melhor exame das questões controvertidas.

REVISADOS OS FATOS, PASSA-SE AO VOTO.

Relembro que o propósito recursal consiste em definir se: (i) há nulidade na sentença por ausência de fundamentação; (ii) está configurado cerceamento de defesa; e (iii) o uso de expressão *VOGUE* como elemento do nome do empreendimento comercial das recorridas (*VOGUE SQUARE*) configura violação a direito marcário titularizado pelas recorrentes.

1. DOS FUNDAMENTOS DA DEMANDA E DAS PROVAS APRESENTADAS PELAS RECORRENTES.

1. A causa de pedir central da presente ação inibitória consiste na afirmação de que o uso da expressão *VOGUE* pelas recorridas, como elemento principal da denominação de seu estabelecimento comercial (*VOGUE SQUARE*), é capaz de gerar associação indevida nos consumidores e, assim, caracterizar aproveitamento parasitário da marca.

2. Segundo afirmado pelas recorrentes, o público para o qual se



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

destinam os produtos e serviços oferecidos nesse centro comercial é o mesmo que se identifica com sua marca: consumidores de alta renda, atraídos pelos conceitos de luxo, sofisticação, elegância e exclusividade.

3. No intuito de comprovar as alegações de que o uso da expressão *VOGUE* induz os consumidores a associarem o estabelecimento das recorridas à marca das recorrentes, foi trazido aos autos o resultado de diligência realizada por notário público no centro comercial das recorridas, por meio da qual frequentadores aleatoriamente escolhidos foram indagados se conheciam a marca *VOGUE* e se a relacionavam com o empreendimento *VOGUE SQUARE* (constatou-se que 61% dos entrevistados associam o empreendimento à marca).

4. Além disso, juntaram ao processo laudo de análise semiótica comparativa realizada por especialistas da área demonstrando que houve apropriação indevida da expressão registrada (notoriamente conhecida em seus ramos de atividade), situação capaz gerar confusão nos consumidores, provocar diluição da marca, perda de seu poder atrativo e enriquecimento ilícito do infrator.

2. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

5. A conclusão, em hipóteses concretas, de que o uso não autorizado de sinal registrado como marca configura aproveitamento parasitário impõe ao julgador a adoção de medidas aptas a fazer cessar a utilização indevida, uma vez que tal prática, além de induzir o consumidor a associar erroneamente produtos ou serviços que não guardam relação entre si, também caracteriza enriquecimento



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

sem causa (REsp 1.232.658/SP, Terceira Turma, DJe 25/10/2012).

6. Nesse rumo, pode-se concluir que a causa de pedir deduzida da presente ação afigura-se apta a amparar o pedido de abstenção de uso formulado na inicial, desde que, obviamente, demonstrada a ocorrência de associação indevida/aproveitamento parasitário pelo titular da marca supostamente violada.

7. No particular, as recorrentes, afora o material probatório encartado aos autos com a inicial, requereram ao juízo, na tentativa de comprovar a alegação de aproveitamento parasitário, a produção de prova técnico-pericial capaz de elucidar se o nome do empreendimento das recorridas é associado, pelos consumidores, à marca em questão.

8. O juiz de primeiro grau, todavia, deixou de apreciar os argumentos centrais que embasam a pretensão das recorrentes, cingindo-se a afirmar que “não há como qualquer consumidor, em razão de tal raciocínio, confundir o nome da revista da parte autora com o de uma casa de swing, de um hotel, de uma construtora ou de um empreendimento imobiliário da parte ré, que é o caso concreto dos autos” (e-STJ fl. 937).

9. Ou seja, os fundamentos que integram a causa de pedir declinada na inicial (associação indevida, aproveitamento parasitário, captação de clientela) não foram objeto de exame pelo juízo de origem, que, apesar de provocado a se manifestar sobre o tema também em embargos declaratórios, não o fez.

10. Levadas à apreciação do TJ/RJ, as conclusões da sentença foram mantidas, tendo constado do acórdão, como acréscimo argumentativo, que não haveria comprovação nos autos de que o uso da expressão *VOGUE* pelas



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

recorridas possa caracterizar concorrência desleal ou causar enriquecimento sem causa, conforme se depreende do trecho a seguir:

[...] ainda que se trate de empreendimento comercial com salas para escritórios, lojas, hotel, academia e centro de convenções, não se visualiza dos autos que o nome “Vogue Square” possa induzir os consumidores em erro, ou mesmo caracterizar risco de concorrência desleal/parasitária, ou ofuscamento da marca da autora, mormente considerando que os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais.

(e-STJ fl. 1113)

11. Da narrativa até aqui desenvolvida é possível constatar que, nos pronunciamentos judiciais retro analisados, há dois graves defeitos: (i) não houve o enfrentamento de “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1º, IV, do CPC/15) e (ii) não poderiam os julgadores, sob pena de cerceamento de defesa, indeferir a produção de provas aptas a comprovar a ocorrência dos fatos que dão suporte ao direito perseguido e, ato contínuo, julgar improcedentes os pedidos em razão de não estarem comprovadas as alegações.

12. De fato, conforme anteriormente explicitado, um dos argumentos centrais invocados desde a petição inicial é de que o uso da expressão *VOGUE* pelas recorridas induz o consumidor a associar indevidamente o empreendimento comercial destas à marca das recorrentes, o que configuraria aproveitamento parasitário e captação ilícita de clientela.

13. Como se trata de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão alcançada pelo julgador – mas que não foi examinado –, impõe-se reconhecer que houve violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC/15.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

14. Do mesmo modo, o Tribunal *a quo*, ao confirmar a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, não poderia ter adotado como fundamento para rejeitar a pretensão das recorrentes a circunstância de estarem ausentes nos autos elementos que permitam concluir que “o nome 'Vogue Square' possa induzir os consumidores em erro, ou mesmo caracterizar risco de concorrência desleal/parasitária, ou ofuscamento da marca da autora [...]” (e-STJ fl. 1113).

15. Quanto ao ponto, o entendimento do STJ é assente no sentido de que “Opera-se o cerceamento de defesa nas hipóteses em que o juiz conclui pela improcedência do pedido por falta de comprovação do direito alegado, em que pese tenha indeferido a produção de prova pleiteada pela parte para comprovar referido direito” (AgInt no REsp 1.974.962/TO, Terceira Turma, DJe 10/8/2022).

16. Vale transcrever a ementa de julgado desta Turma acerca da matéria em exame:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

5. A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.

6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.353.451/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/9/2017.)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

17. Por outro lado, também se pode constatar a ocorrência de violação à norma do art. 371 do CPC/15, na medida em que a prova trazida aos autos pelas recorrentes – por meio da qual procuravam demonstrar a ocorrência de associação indevida entre os consumidores – não foi apreciada pelos julgadores. Estes concluíram, sem qualquer indicação da razão que levou à formação de seu convencimento, que os frequentadores do estabelecimento das recorridas não são atraídos “pelo seu singelo nome” (e-STJ fl. 1114).

18. Importa sublinhar, outrossim, que o próprio INPI, no uso de suas atribuições técnicas, ao apreciar os pedidos de marca pleiteados pelas recorridas para as expressões *ESPAÇO VOGUE EVENTOS* e *VOGUE SQUARE LIFE EXPERIENCE*, decidiu que tais sinais não poderiam ser registrados, haja vista que, em relação ao primeiro, há infringência ao “disposto no inciso XIX do artigo 124 da LPI, na medida em que os sinais em cotejo [*ESPAÇO VOGUE EVENTOS* e *VOGUE*] são semelhantes entre si e se destinam a assinalar serviços que guardam afinidade mercadológica, sendo, portanto, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida entre eles” (e-STJ fl. 1514). Com relação ao segundo (*VOGUE SQUARE*), haveria malferimento ao “disposto no artigo 125 da LPI, na medida em que a marca em cotejo reproduz ou imita marca de alto renome 'VOGUE', a qual é assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” (e-STJ fl. 1521, sem destaque no original).

19. O que se percebe, na realidade, é que as inferências dos julgadores, tanto na sentença quanto no acórdão recorrido, foram extraídas de meras impressões pessoais ou de juízos subjetivos de apreciação, não tendo sido resolvidas a contento as questões de fato e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

de direito postas à análise.

20. A constatação de que não houve o devido exame das provas produzidas pelas recorrentes e de que a perícia requerida seria imprescindível para o deslinde da controvérsia integrou, inclusive, a fundamentação dos dois votos vencidos proferidos quando do julgamento da apelação pelo Tribunal de origem, conforme se percebe das seguintes transcrições:

Em primeiro lugar registro que a assertiva do juízo a quo de que não há como qualquer consumidor confundir o nome da revista da parte autora como o nome da parte ré não possui qualquer comprovação nos autos.

A tal respeito deveria haver prova pericial própria a tal fim.

Isso porque preconiza o artigo 375 do CPC que “O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.

Consoante tal artigo, as questões que dependam de prova pericial não podem ser analisadas pelo magistrado como regras de experiência técnica.

Saber se pode, ou não, haver a confusão de marcas no raciocínio de um consumidor é, no entender deste subscritor, uma questão de natureza técnica que deveria ser aquilatada por perito judicial na área de estatística, com preferência de especialização de semiótica, ou outra que o juízo entendesse viável para tal fim.

(e-STJ fls. 1119/1120)

[...] a produção de prova pericial técnica (semiótica), requerida pelas Apelantes às fls. 931/932, foi indeferida ao argumento de ser desnecessária ao deslinde da causa.

Em que pese entender ser o magistrado o destinatário das provas, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, entendo que, no caso em comento, as Apelantes juntaram laudo de semiótica e pesquisa de opinião realizada por notário público no empreendimento junto aos consumidores do estabelecimento, onde, ao que parece, aqueles, além de atestarem a notoriedade da marca “VOGUE”, demonstrara que, para eles, aquele estabelecimento está, de alguma forma, associado a Marca “Vogue”.

Esta era a razão que achava primordial que tal prova técnica fosse refeita, junto aos consumidores do empreendimento, para



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

comprovar se aqueles associavam ou não a Marca das Apelantes ao empreendimento.

Por outro lado, entendo que o uso da Marca “Vogue” (ícone mundial no mercado de moda e luxo) pelas Apeladas, sem qualquer contraprestação, no claro intuito de identificar o “shopping center” como padrão “AAA” (luxo), pega “carona” na fama e reputação das Apelantes no claro objetivo de angariar ilicitamente clientela, o que caracteriza aproveitamento parasitário.

Assim, em sendo a confusão que caracteriza uso indevido da marca questão fática, encontra-se sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido e se o seu uso agrega valor ao produto ou serviço que a vem utilizando.

(e-STJ fls. 1122/1123)

21. Nesse norte, preliminarmente – sobretudo considerando que o óbice da Súmula 7/STJ impede que se adentre o conteúdo fático-probatório dos autos –, estou em reconhecer que o processo deve retornar ao juízo de primeiro grau para que seja enfrentada as questões concernentes às alegações de associação indevida, de aproveitamento parasitário e de captação ilícita de clientela (fundamentos invocados pelas recorrentes na inicial), bem como para que se delibere acerca da necessidade ou não da realização de perícia para comprovação de tais fatos.

3. MÉRITO: DA PROTEÇÃO MARCÁRIA.

22. Passo ao exame do mérito da insurgência, para a hipótese de serem superadas as questões preliminares.

23. O artigo 129, *caput*, da Lei 9.279/96 (LPI) dispõe que a propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro, o qual, uma vez concedido pelo órgão competente, assegura a seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

24. Na medida em que a marca se constitui como sinal distintivo que viabiliza a identificação de produtos e serviços disponíveis no mercado, a relevância de sua proteção é, subjetivamente, dúplice: de um lado, beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial; de outro, favorece o público consumidor, pois certifica a origem comercial do produto ou serviço adquirido, evitando equívocos acerca de sua procedência.

25. A proteção das marcas é, igualmente, de grande valia para a dinâmica do mercado, na medida em que viabiliza um ambiente de competição profícuo, sob a tônica da livre concorrência, apto a garantir “o fornecimento [...] de produtos ou serviços com qualidade crescente e preços decrescentes” (COELHO, Fábio Ulhoa. *Princípios do Direito Comercial*. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 34).

26. Não se pode olvidar, outrossim, que as marcas também ostentam importante função econômica. São elas, muitas vezes, os ativos de maior valor que integram o patrimônio de uma sociedade empresária, sendo certo que esse valor depende da força do poder evocativo, bem como da reputação, que o sinal registrado exerce sobre o público.

4. MÉRITO: DAS MARCAS DE ALTO RENOME.

27. Em primeiro lugar, é preciso consignar que a marca *VOGUE* ostenta o atributo de marca de alto renome desde 27/8/2019, conforme se depreende da relação disponibilizada pelo INPI em seu *site* (www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/marcas-de-alto-renome-no-brasil - consulta realizada em 30/6/2023).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

28. A Lei de Propriedade Industrial, reconhecendo a importância econômica das marcas, lhes confere proteção especial quando as circunstâncias fáticas denotam que alcançaram alto grau de conhecimento pelo mercado, como ocorre nas situações delineadas em seus arts. 125 e 126, que tratam dos institutos da marca de alto renome e da marca notoriamente conhecida:

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

29. De se gizar que o tratamento especial conferido às marcas de alto renome – hipótese versada nos autos – decorre da percepção do legislador de que estas possuem um nível tão elevado de conhecimento pela coletividade, gozando de tamanha autoridade e prestígio perante o público – resultantes da tradição, da qualidade e da confiança que inspiram –, que sua proteção não poderia ficar restrita a um segmento específico de mercado.

30. Trata-se, conforme já decidido pelo STJ, de verdadeira exceção ao princípio da especialidade (insculpido, de forma implícita, no art. 124, XIX, da LPI), o qual, como regra geral, garante exclusividade de uso de sinal distintivo tão somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de uma mesma classe (REsp 1.447.352/RJ, Terceira Turma, DJe 16/6/2016; e REsp 1.688.243/RJ, Quarta Turma, DJe 23/10/2018).

31. Oportuno destacar que tal princípio não ostenta natureza absoluta, devendo sempre ser observada, em hipóteses de litígio, a situação fática



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

subjacente a cada demanda, a fim de se averiguar eventual confusão ou associação indevida causada pela convivência dos sinais em conflito.

32. DI BLASI, GARCIA E MENDES bem apanharam a transformação pela qual a doutrina sobre o tema vem passando ao longo do tempo, como decorrência de avanços socioeconômicos:

Constata-se, no entanto, que, com a globalização do mercado internacional, o referido princípio [da especialidade], outrora consolidada pela doutrina, está se enfraquecendo, já que as empresas vêm divulgando, no mundo inteiro, através dos mais diversos meios de comunicação, seus produtos e serviços, além de diversificar sua área de atuação. (*apud* MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Direito de Marcas. São Paulo: RT, 2003, pp. 71/72)

33. Vale frisar que qualquer espécie de proteção especial derivada do reconhecimento da notoriedade de uma marca tem como corolário agregar a ela um maior valor econômico, o qual é tutelado pela ordem jurídica no intuito de se evitar a diluição de seu poder atrativo e o aproveitamento indevido por terceiros não autorizados a utilizá-la.

34. Nesse sentido, a observação de GUSMÃO:

A notoriedade traz à marca um valor dificilmente estimável, mas seguramente existente. É esse valor econômico que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação. (*apud* MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Direito de Marcas. São Paulo: RT, 2003, pp. 81)

5. MÉRITO: DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

35. No particular, as recorrentes são detentoras de marca à qual foi conferida pelo INPI a proteção especial prevista no art. 125 da LPI (alto renome).

36. Tal proteção, conforme se extrai da leitura da norma precitada, garante ao titular uso exclusivo em todos os ramos de atividade, inviabilizando



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

que terceiros possam utilizar ou registrar marca idêntica ou semelhante, seja qual for o segmento em que atuem comercialmente.

37. Acerca da matéria, elucida SOARES:

Para certas marcas que adquiriram alto renome (*high reputation*) em determinado país, de modo que possuam um atrativo próprio, a proteção poderá ser almejada em face do uso ou do registro para quaisquer produtos ou serviços, sem que haja necessidade de provar qualquer vantagem indevida ou denegrimiento; [...] tais marcas, denominadas "marcas que possuem alta reputação" (*marques de haute renommée*, na França; *beruhmte mark*, na Alemanha) são aquelas conhecidas por uma grande parte do público em geral e que possuem tal reputação que não permitem nenhuma justificativa para seu uso ou registro por terceiros. (SOARES, José Carlos Tinoco. Revista dos Tribunais, n. 738, abril/97, pp. 32/40. Sem destaque no original.)

38. No âmbito do STJ, já se vem decidindo há algum tempo que, sendo a marca objeto de propriedade, seu titular tem o direito exclusivo ao respectivo uso em qualquer âmbito, sempre que, registrada no Brasil, for considerada de alto renome (REsp 758.597/DF, Terceira Turma, DJ 30/6/2006).

39. É esse, ademais, o entendimento consagrado pelo enunciado n. 1 da 24ª edição da Jurisprudência em Teses desta Corte Superior:

A marca de alto renome (art. 125 da Lei de Propriedade Industrial - LPI) é exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

40. Isso porque, dado o alto grau de conhecimento do público em geral acerca de marcas dessa natureza, seu uso, quando feito por terceiros, é apto a provocar associação indevida por parte dos consumidores, que podem relacioná-lo tanto à empresa titular do sinal registrado quanto aos produtos ou serviços que, de fato, são por elas identificados.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

41. A associação indevida, por sua vez, é a gênese de uma série de prejuízos ao titular da marca, tais como os que decorrem de desgaste, diluição, degeneração ou vulgarização do sinal protegido, aproveitamento parasitário, confusão, enfraquecimento de reputação, perda da atratividade etc.

42. A lição de FERNANDES, SCHMIDT e MAYER é precisa:

As marcas famosas são tão conhecidas que, mesmo quando usadas em produto diverso, não deixam de gerar uma associação com o produto tradicional no qual o consumidor se acostumou a vê-la. Cientes desse fato, alguns empresários passaram a reproduzir marcas alheias famosas, em produtos diversos daqueles fabricados por seus legítimos titulares. A reprodução de uma marca alheia famosa, ainda que em produto diverso, dilui seu poder mercadológico, pois quebra a referência automática que o consumidor faz entre ela e os tradicionais produtos que identifica. (Revista da ABPI, n. 133, nov/dez de 2014, p. 10)

43. Quanto à impossibilidade de reprodução de marca que goza de notoriedade, ainda que em produtos ou serviços diversos, prosseguem os autores colacionando excerto de estudo conduzido por SCHECHTER, que merece ser aqui transcrito:

o prejuízo real em todos estes casos só pode ser aferido à luz do que foi dito a respeito da função de uma marca. É o desgaste ou dispersão gradual da identidade da marca ou nome e de sua fixação na mente do público por seu uso sobre bens que não competem entre si. Quanto mais distinta ou única for a marca, mais profunda é a sua impressão na consciência do público, e maior a sua necessidade de proteção contra contaminação ou dissociação do produto específico em relação ao qual ela está sendo usada. (Revista da ABPI, n. 133, nov/dez de 2014, p. 11)

44. A conclusão inafastável, diante de todo o exposto, é no sentido de que aquele que reproduz ou imita marca alheia dotada de alto renome, como na hipótese dos autos, viola a proteção conferida pela lei de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

regência (art. 125 da LPI).

45. Ainda que, no particular (conforme afirmado na sentença), não se possa vislumbrar a possibilidade de alguém confundir um *shopping center* (*VOGUE SQUARE*) com uma revista (*VOGUE*), o que o sistema legal de proteção à propriedade industrial objetiva, em hipóteses como a aqui discutida, é impedir que terceiros utilizem o mesmo sinal, aproveitando-se da fama e da reputação alcançadas, a fim de, deliberadamente ou não, transmitir a ideia de que seus produtos sejam patrocinados, associados, afiliados ou guardem alguma relação, ainda que indireta, com o titular do registro violado.

46. Tal prática, vedada pelo ordenamento jurídico, pode ser qualificada como abuso do direito de livre concorrência e configurar enriquecimento sem causa, por se tratar de exploração, mediante associação indevida, do prestígio conquistado pelo proprietário da marca.

47. Convém ressaltar, por oportuno, que esta Corte já manifestou entendimento no sentido de que, quando se trata da tutela de marca de alto renome, é despiciendo até mesmo perquirir se o uso indevido possui fins comerciais ou não (REsp 758.597/DF, Terceira Turma, DJ 30/6/2006).

48. Registre-se, por fim, que a jurisprudência do STJ elenca entendimento no sentido de que, em situações como a dos autos, se afigura desnecessário, para ficar configurado o uso indevido por terceiros, travar discussão a respeito da possibilidade ou não desse uso causar confusão no público consumidor. Nesse sentido: REsp 951.583/MG, Terceira Turma, DJe 17/11/2009.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

6. MÉRITO: REsp 1.804.960/SP. SUPORTE FÁTICO DISTINTO. CONCLUSÕES NÃO APLICÁVEIS.

49. Quando do julgamento do REsp 1.804.960/SP (DJe 2/10/2019), esta Terceira Turma, por maioria, decidiu que o uso de nomes de marcas de terceiros em edifícios e empreendimentos imobiliários – na medida em que estes não qualificam produtos ou serviços – não constitui prática que viola o direito de exclusividade do titular do registro.

50. Na hipótese dos autos, todavia, o suporte fático da demanda é fundamentalmente distinto, de modo que não se pode aplicar, aqui, a consequência jurídica que lá foi imposta (possibilidade de uso do sinal marcário).

51. De fato, enquanto naquela ação se discutia a licitude da utilização da expressão *NATURA* (marca de alto renome) como denominação de um empreendimento imobiliário de natureza exclusivamente residencial (*RECREIO NATURA*), no particular o embate se dá entre a marca de alto renome das recorrentes e o estabelecimento comercial das recorridas (*shopping center*).

52. Não destoa do razoável a suposição de que o nome dado a um *shopping center* possua força atrativa sobre os consumidores, sobretudo quando, como no caso, seu público-alvo é o mesmo que consome os produtos identificados pela marca replicada (afinidade mercadológica).

53. Ao explicar o poder de sedução que marcas famosas exercem sobre o consumidor, LÉLIO DENICOLI SCHMIDT observa que, “Embora em essência sejam imateriais, meros signos arbitrários sem correlação com seu objeto, não se pode negar que as marcas famosas adicionam uma certa qualidade ao produto, ainda que etérea ou ideológica” (A distintividade das marcas:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).

54. Revela-se oportuna a constatação do autor acerca dos hábitos de consumo de produtos identificados por marcas famosas:

No dizer de Thomas DRESCHER e Eric HOBBSBAWN, os atributos simbólicos das marcas famosas se mesclam com os atributos físicos do produto. Como elucida Mark BATEY, o consumo é motivado não só pela utilidade do produto ou serviço, mas também por necessidades emocionais ou relacionadas à afirmação de uma identidade (posição social ou vinculação a grupos, valores ou ideias). Em muitos casos esses são os fatores preponderantes na compra. Um relógio de luxo serve para várias coisas, até para ver as horas... Isto explica por que os produtos de luxo são mais caros: o preço de venda embute a satisfação do sonho que eles proporcionam ao consumidor.

(*ibid*, p. 86, sem destaque no original)

55. Nesse norte, o uso da marca *VOGUE* pelas recorridas é apta a configurar *free riding* (ou "efeito carona"), prática injusta e desleal mediante a qual uma empresa se beneficia, sem qualquer contraprestação, do investimento realizado por terceiros na promoção de sua marca (ou outro direito de propriedade intelectual).

56. Ou seja, o infrator passa a atuar em determinado mercado aproveitando-se da circunstância de seus produtos ou serviços estarem associados a alguma marca famosa e de boa reputação. Obtém, assim, vantagem indevida (econômica ou competitiva) às custas dos esforços e investimentos realizados pelo titular da marca violada no intuito de torná-la conhecida e respeitada pelos consumidores.

57. Diante dessas considerações, rogando as mais respeitosas vênias ao e. Min. Relator, estou em reconhecer, caso vencida na preliminar, que o uso da



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

marca de alto renome pelas recorridas caracteriza aproveitamento parasitário e, por consequência, viola o direito de propriedade industrial titularizado pelas recorrentes.

7. DISPOSITIVO.

Forte nessas razões, rogando as mais respeitosas vênias ao e. Min. Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso especial (i) para, preliminarmente, determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de que, observando as diretrizes deste julgamento, sejam enfrentadas as alegações de associação indevida, de aproveitamento parasitário e de captação ilícita de clientela, bem como para que seja analisada a necessidade ou não da realização de perícia para comprovação de tais fatos; e, caso superadas tais questões, (ii) para determinar que as recorridas se abstenham de usar a expressão *VOGUE* em seu estabelecimento comercial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1874635 - RJ (2019/0357340-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE : ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC
RECORRENTE : CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142
RAFAEL MARQUES ROCHA E OUTRO(S) - RJ155969
RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
RECORRIDO : CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO : SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
S.A
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
MÁRCIO NEY TAVARES E OUTRO(S) - RJ018176
SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595
FÁBIO GRAÇA SANT'ANA - RJ110623

VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:

Cuida-se de recurso especial interposto por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC e CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA., com fundamento no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, contra acórdão do TJRJ assim ementado (fl. 1.107):

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. Ação inibitória, na qual perseguem as empresas-autoras ver cessado todo e qualquer uso da marca "VOGUE" pelas empresas-rés, inclusive como nome do empreendimento "Vogue Square", sob pena de multa diária, além de indenização por danos decorrentes da utilização indevida da referida marca, nos termos do art. 209 e na forma do art. 210, II, ambos da Lei de Propriedade Industrial. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação, afastada. Conjunto probatório dos autos do qual não se extrai a existência de concorrência desleal e locupletamento com esforço alheio, em decorrência do nome atribuído a um centro comercial (*shopping center*). Nome de um condomínio que não se caracteriza tecnicamente como uma marca ou serviço a ser consumido pelo público que ali frequenta. Marca "VOGUE" que não se encontra dentre as

marcas de alto renome no Brasil, encontrando-se, outrossim, diluída, eis que identifica inúmeros outros tipos de produtos e serviços, não só no Brasil, como no resto do mundo. Pedido improcedente. Sentença mantida. Desprovisionamento do recurso. Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 370, 371 e 489 do CPC/2015; 124, 129, 189 e 195 da Lei n. 9.278/1996.

Argumenta, em síntese, que o Tribunal de origem, além de não ter justificado a desnecessidade da prova pericial requerida, contraditoriamente, concluiu pela inexistência de provas da concorrência parasitária para manter o julgamento de improcedência da demanda proposta pela agravante. Sustentou que o acórdão recorrido também desconsiderou a possibilidade de confusão por associação, limitando a apreciação da matéria à análise da confusão direta.

O relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, conhece do especial para negar-lhe provimento nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOME DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROTEÇÃO À MARCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a denominação de empreendimento imobiliário como Vogue Square configuraria uso indevido de marca e concorrência desleal por aproveitamento parasitário.

2. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias. Assim, não há cerceamento de defesa no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído.

3. A marca é o signo distintivo que identifica um produto ou um serviço, sobretudo porque o empresário organiza sua atividade e os meios necessários à consecução do fim social da empresa buscando otimizar seus resultados e exerce uma atividade criativa, para aplicar em seu estabelecimento e em seus produtos ou serviços sinais que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores.

4. A proteção da marca, seja ela de alto renome ou não, busca evitar a confusão ou a associação de uma marca

registrada a uma outra, sendo imprescindível que a violação ao direito marcário cause confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo do seu titular.

5. No caso dos autos, o empreendimento imobiliário Vogue Square é constituído por escritórios, lojas, hotel, academia e centro de convenções, de modo que não se vislumbra a possibilidade de indução dos consumidores ao erro, da caracterização de concorrência parasitária ou do ofuscamento da marca da autora, mormente porque os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais, sem nenhuma vinculação de produtos ou serviços à marca Vogue.

6. A diluição da marca decorre do uso de sinal distintivo por terceiros fora do campo de especialidade de determinadas marcas de grande relevância ou famosas (mas que não foram reconhecidas como de alto renome pelo INPI), de maneira que seu valor informacional deixa de ser suficientemente significativo, tornando o signo cada vez menos exclusivo. A marca Vogue encontra-se diluída, pois seu vocábulo possui sentido comum e genérico, tanto que o INPI aponta 11 (onze) marcas registradas no País para diferentes atividades e produtos, tais como a identificação de móveis, de construtora, de cigarros e de bonecas.

7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem" (REsp n. 1.804.960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019).

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

A Ministra Nancy Andrighi apresentou voto-vista no sentido de dar provimento ao recurso especial para retorno dos autos para realização de perícia, e, caso superada tal questão, para que a parte recorrida se abstenha de usar a expressão VOGUE.

É, no essencial, o relatório.

Com razão o ministro relator quando destaca que a prova tem como destinatário o juiz, pois a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro.

Cabe, assim, ao juiz decidir 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.

A título exemplificativo, cito:

2. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de

livremente apreciá-la através de motivada decisão.
(AgInt no AREsp n. 2.284.484/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/6/2023.)

1. Cabe ao juiz decidir 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, motivadamente.

(AgInt no AREsp n. 2.287.668/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 25/5/2023.)

Por seu turno, a reversão do julgado para reconhecer o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial quando já concluído que os autos estão suficientemente instruídos demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

Nesse sentido, citam-se precedentes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. O julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.

3. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da análise das provas e da necessidade de nova perícia demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.099.855/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 30/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.

[...]

5. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo

CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.

6. Não compete ao STJ exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas no processo ou quanto à necessidade de produção de perícia contábil, porquanto, para tanto, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.

7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.816.722/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 23/9/2021.)

Quanto à alegada confusão pelo nome da marca, acompanho o relator quando destaca que "a proteção à marca não é incondicionada e irrestrita, devendo observar alguns princípios e diretrizes estampados na Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), tal como o princípio da especialidade, segundo o qual a proteção marcária se estende apenas aos produtos ou serviços requeridos e concedidos ao titular, bem como aos produtos semelhantes e afins, naquele gênero de atividades que eles designam" e que, ao contrário do que fazem crer os recorrentes, inexistente concorrência parasitária ou ofuscamento da marca.

Conforme bem delineado no voto do relator, anterior manifestação da Terceira Turma (REsp n. 1.804.960/SP, rel. Ministra Nancy Andrigli, relator para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 2/10/2019) já destacara que a proteção à marca não inviabiliza sua utilização em edifícios e empreendimentos imobiliários, pois "a proteção à marca, principalmente a individualização de um produto e serviço para exploração de determinada atividade econômica, não se estende à denominação atribuída a um bem para identificar objetos singulares, sem nenhuma criatividade ou capacidade inventiva".

A ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA DE ALTO RENOME "NATURA". EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DENOMINADO "RECREIO NATURA". DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no

acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.

2. O propósito recursal visa analisar se houve violação ao art. 125 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), que confere proteção especial às marcas de alto renome, no caso a marca "NATURA", diante do seu uso no empreendimento imobiliário "RECREIO NATURA".

3. A marca é um sinal distintivo que tem por funções principais identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.

4. Os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem.

5. A proteção à exclusividade da marca é criação do direito, sendo, portanto, uma opção legislativa. O nome que individualiza um imóvel é de livre atribuição pelos seus titulares e não requer criatividade ou capacidade inventiva, tampouco lhe é conferido o atributo da exclusividade.

6. O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um edifício. A exclusividade conferida pelo direito marcário se limita as atividades empresariais, sem atingir os atos da vida civil.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.804.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrigli, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 2/10/2019.)

Ante o exposto, acompanho o relator.

É como penso. É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0357340-5

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.874.635 / RJ

Números Origem: 0123952-18.2017.8.19.0001 01239521820178190001 1239521820178190001
5032127196953

EM MESA

JULGADO: 08/08/2023

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC
RECORRENTE	:	CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA
ADVOGADOS	:	ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142 RAFAEL MARQUES ROCHA E OUTRO(S) - RJ155969 RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
RECORRIDO	:	CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO	:	SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A
ADVOGADOS	:	CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624 MÁRCIO NEY TAVARES E OUTRO(S) - RJ018176 SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595 FÁBIO GRAÇA SANT'ANA - RJ110623

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

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, inaugurando a divergência, a Terceira Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram vencidos a Sra. Ministra Nancy Andrighi e o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente). Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2032932 - SP (2022/0325561-9)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSON CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119
RECORRIDO : ROGUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OUTRO NOME : ROGUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
RECORRIDO : ECOHOUSE DECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE UTENSILIOS
DOMESTICOS LTDA
OUTRO NOME : ECOHOUSE DECOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS LTDA. - EPP
ADVOGADO : ALEXANDRE MOSCARDI JÚNIOR - SP378948

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOME EMPRESARIAL. USO INDEVIDO. PALAVRA-CHAVE. FERRAMENTA DE BUSCA. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.

1. A controvérsia posta está em verificar se: (i) a utilização da ferramenta Google AdWords a partir da inserção como palavra-chave de nome empresarial implica uso indevido e prática de concorrência desleal; (ii) na hipótese, incide o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos de responsabilização ali previstos e (iii) estão presentes os requisitos para condenação no pagamento de lucros cessantes.

2. A proteção emprestada aos nomes empresariais, assim como às marcas, tem como objetivo proteger o consumidor, evitando que incorra em erro quanto à origem do produto ou serviço ofertado, e preservar o investimento do titular, coibindo a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio de clientela. Precedentes.

3. A distinção entre concorrência leal e desleal está na forma como a conquista de clientes é feita. Se a concorrência se dá a partir de atos de eficiência próprios ou de ineficiência alheias, esse ato tende a ser leal. Por outro lado, se a concorrência é estabelecida a partir de atos injustos, em muito se aproximando da lógica do abuso de direito, fala-se em concorrência desleal.

4. O consumidor, ao utilizar como palavra-chave um nome empresarial ou marca, indica que tem preferência por ela ou, ao menos, tem essa referência na memória, o que decorre dos investimentos feitos pelo titular na qualidade do produto e/ou serviço e na divulgação e fixação do nome.

5. A contratação de *links* patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial;

(ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.

6. Na hipótese, não incide o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, pois não se trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de *hyperlink* decorrente da contratação da ferramenta Google Ads., o que atrai a censura da Súmula nº 284/STF.

7. No caso de concorrência desleal, tendo em vista o desvio de clientela, os danos materiais se presumem, podendo ser apurados em liquidação de sentença. Precedentes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 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, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, com acréscimos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins (art. 162, § 4º).

Brasília, 08 de agosto de 2023.

Ministro RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2032932 - SP (2022/0325561-9)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSON CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119
RECORRIDO : ROGUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OUTRO NOME : ROGUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
RECORRIDO : ECOHOUSE DECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE UTENSILIOS
DOMESTICOS LTDA
OUTRO NOME : ECOHOUSE DECOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS LTDA. - EPP
ADVOGADO : ALEXANDRE MOSCARDI JÚNIOR - SP378948

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOME EMPRESARIAL. USO INDEVIDO. PALAVRA-CHAVE. FERRAMENTA DE BUSCA. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.

1. A controvérsia posta está em verificar se: (i) a utilização da ferramenta Google AdWords a partir da inserção como palavra-chave de nome empresarial implica uso indevido e prática de concorrência desleal; (ii) na hipótese, incide o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos de responsabilização ali previstos e (iii) estão presentes os requisitos para condenação no pagamento de lucros cessantes.

2. A proteção emprestada aos nomes empresariais, assim como às marcas, tem como objetivo proteger o consumidor, evitando que incorra em erro quanto à origem do produto ou serviço ofertado, e preservar o investimento do titular, coibindo a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio de clientela. Precedentes.

3. A distinção entre concorrência leal e desleal está na forma como a conquista de clientes é feita. Se a concorrência se dá a partir de atos de eficiência próprios ou de ineficiência alheias, esse ato tende a ser leal. Por outro lado, se a concorrência é estabelecida a partir de atos injustos, em muito se aproximando da lógica do abuso de direito, fala-se em concorrência desleal.

4. O consumidor, ao utilizar como palavra-chave um nome empresarial ou marca, indica que tem preferência por ela ou, ao menos, tem essa referência na memória, o que decorre dos investimentos feitos pelo titular na qualidade do produto e/ou serviço e na divulgação e fixação do nome.

5. A contratação de *links* patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial;

(ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.

6. Na hipótese, não incide o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, pois não se trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de *hyperlink* decorrente da contratação da ferramenta Google Ads., o que atrai a censura da Súmula nº 284/STF.

7. No caso de concorrência desleal, tendo em vista o desvio de clientela, os danos materiais se presumem, podendo ser apurados em liquidação de sentença. Precedentes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Utilização pela corré do nome empresarial da autora em links patrocinados - Inadmissibilidade - Empresas que trabalham no mesmo ramo de atividade - Possibilidade de causar confusão entre os consumidores - Prática inadmitida - Recurso provido. RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material - Indenização devida - Art. 210 da LPI Recurso provido.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Utilização indevida do nome da autora em links patrocinados - Dano moral configurado - Valor da indenização fixado em R\$ 10.000,00 para cada corré - Recurso provido" (fl. 1.524, e-STJ).

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.595/1.600, e-STJ).

No recurso especial, a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:

(i) Artigos 195 da Lei nº 9.279/1996 e 6º e 36 da Lei nº 8.078/1990 – porque não houve a utilização da expressão *"Ecohouse Decor"* de forma fraudulenta para desviar clientes ou prejudicar a recorrida, não se podendo falar em concorrência desleal, sendo lícito o meio de publicidade empregado.

Ressalta que o uso do sinal de terceiro com finalidade comparativa não causa prejuízo a seu titular na função distintiva. Ademais, não há o intuito de prejudicar o consumidor ou induzi-lo a erro, pois os anúncios estão identificados como tal, são exibidos de forma apartada e trazem consigo o link e o nome específico da empresa à qual se referem.

Questiona se, na hipótese de o consumidor ir a um supermercado e, perguntando por um produto, o funcionário do estabelecimento lhe apontar além daquele, alguns outros, estaria configurado o ato ilícito.

Afirma que a situação em muito se assemelha à publicidade comparativa, frisando que *"é o usuário quem tem, desde o primeiro segundo, o total controle sobre qual página acessar, se da empresa que ordinariamente buscava ou, se preferir, das empresas trazidas como alternativa"* (fl. 1.615, e-STJ).

Assevera que não é o eventual fluxo de consumidores de uma empresa para

a outra que define se há ou não concorrência desleal, mas os meios empregados.

(ii) Artigo 19, caput, e § 1º, da Lei nº 12.965/2014 – porque não é possível a imposição de uma ordem genérica de monitoramento de conteúdo da internet sem a indicação de URLs específicas. Alega que a proteção da liberdade de comunicação prevista na Constituição alcança as propagandas comerciais, de modo que não seria possível a emissão de ordens genéricas e inespecíficas de contenção na propagação de produtos e serviços lícitos.

(iii) Artigo 19, caput, da Lei nº 12.965/2014 – porque não há responsabilidade objetiva dos provedores de aplicações na internet, além de a propriedade intelectual não constituir risco da atividade dos veículos de propaganda.

Ressalta que o Marco Civil da Internet somente prevê a responsabilização dos provedores de aplicação no caso de descumprimento de ordem judicial, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Argumenta, ainda, que, como não exerce controle editorial quanto ao conteúdo gerado por terceiros, não pode ser responsabilizada por eventuais danos.

Acrescenta que a mera possibilidade de as pessoas violarem a lei, abusando de serviços legítimos, não obriga os prestadores a responderem por isso. Defende, ademais, que não tem o dever de conhecer as marcas de todos os competidores dos anunciantes da plataforma.

Entende que o resultado prático de sua responsabilização é a imposição de dever de monitoramento prévio e perpetuação da censura, o que é inadmissível.

(iv) Artigos 402 e 403 do Código Civil – porque não foram comprovados os requisitos mínimos para amparar a condenação ao pagamento de danos materiais. Argumenta que para a caracterização de lucros cessantes decorrentes de ato ilícito é necessária a comprovação de que aquele ganho era provável com base em elementos concretos, o que não ocorreu na espécie, em que os danos são hipotéticos.

Caso se entenda pela ausência de prequestionamento, aponta, em caráter subsidiário, violação do artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, por haver omissões e obscuridades no acórdão no tocante à função social dos sinais distintivos, ao direito à informação dos consumidores e à publicidade comparativa, aos requisitos para a configuração da concorrência desleal, à impossibilidade de monitoramento prévio de anúncios ou de responsabilização objetiva do provedor e à ausência de comprovação dos elementos dos lucros cessantes.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a caracterização de ato ilícito e reconhecida a possibilidade de realização de propaganda comparativa na internet por meio de contratação de links patrocinados ou, ao menos, limitar a ordem de remoção dos anúncios às URLs específicas.

Contrarrazões às fls. 1.675/1.697 (e-STJ).

O recurso foi admitido (fls. 1.698/1.699, e-STJ) e ascendeu a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

A questão controvertida resume-se a definir (i) se a utilização da ferramenta Google AdWords a partir da inserção como palavra-chave de nome empresarial implica a prática de concorrência desleal; (ii) se incide, na hipótese, o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos de responsabilização ali previstos e (iii) se estão presentes os requisitos para condenação no pagamento de lucros cessantes.

A irresignação não merece acolhida.

1. Breve histórico

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e materiais proposta por ECOHOUSE DECOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA. - EPP contra ROGUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. afirmando a autora, em apertada síntese, que ao inserir seu nome empresarial na ferramenta de busca do Google, aparece em evidência o anúncio de sua concorrente, a primeira ré, que adquiriu o link patrocinado, o que configura ato ilícito. Requereu a condenação das rés a se absterem de utilizar seu nome comercial, ao pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais em montante não inferior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, tendo a sentença sido reformada em grau de recurso, destacando-se do acórdão da Corte estadual o seguinte trecho:

"(...)

E, no caso em tela, a expressão 'Ecohouse Decor' utilizada pela corré 'Rogustec' como palavra-chave de busca, além do nome empresarial da autora, também equivale ao seu domínio na internet www.ecohousedecor.com.br.

Também não se trata de expressões comuns ou genéricas, pois de acordo com o documento de fls. 26, ao digitar especificamente o nome empresarial da autora, é que se obtém como resultado principal o endereço eletrônico da corré 'Rogustec'.

Ora, o consumidor ao buscar uma empresa específica junto ao site de busca, por óbvio que sabe exatamente o que procura. Não se trata de uma busca genérica pelo termo 'lareira ecológica', por exemplo.

Não se pode negar que com tal prática objetiva a corré 'Rogustec' atrair o consumidor que busca informações de sua concorrente, configurando, assim, o desvio de clientela.

Ambas as empresas trabalham no mesmo ramo de atividade, qual seja, o comércio de lareiras ecológicas e seus acessórios" (fls. 1.536/1.537, e-STJ).

Sobreveio o recurso especial.

2. Da ferramenta Google Ads

O comércio eletrônico ganha cada vez mais importância no cenário da economia de mercado, transformando as relações de consumo, assim como a atividade empresarial.

O crescimento das compras pela internet, que já vinha se ampliando com o

decorrer dos anos, foi incrementado com o advento da pandemia da COVID-19, tendo o cenário de isolamento social contribuído para incentivar os consumidores a adotar essa nova forma de consumo (<https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/covid-19-o-impacto-da-pandemia-no-comportamento-de-compra-online> - acesso em 17.10.2022).

Uma das principais portas de entrada para o mercado eletrônico são as ferramentas de busca, também chamadas de buscadores de internet ou motores de busca. A partir delas, o consumidor digita uma ou mais palavras relativas ao produto ou serviço que está procurando e obtém, a princípio, resultados que podem ser denominados "livres" (orgânicos), selecionando dentre eles o que melhor atende sua necessidade.

É nesse cenário que a recorrente desenvolveu a ferramenta denominada Google Adwords (atualmente denominada Google Ads), a qual possibilita aos agentes econômicos realizarem anúncios, interferindo na busca com resultados livres, cuja legalidade é objeto de análise no presente recurso.

Para uma melhor compreensão da controvérsia, é preciso esclarecer o modo como a ferramenta funciona.

Em um primeiro momento, o contratante escolhe as palavras-chaves que gostaria que estivessem associadas a seu produto - termos comuns ou mesmo marcas e nomes de concorrentes. Como existem diversos interessados na mesma palavra, é realizada uma espécie de leilão e, com base em um conjunto de critérios, que podem ser resumidos em um determinado índice de qualidade (IQ) e custo por clique (CPC), será determinado o anunciante cujo *link* aparecerá no topo da página de resultados de busca quando digitada a palavra-chave.

Se a palavra-chave inserida no campo de busca não tiver sido adquirida por nenhum anunciante, a pesquisa apresentará o que se chama de resultados naturais ou orgânicos, classificados por ordem de importância segundo critérios da ferramenta de busca (algoritmo de relevância). Caso contrário, se a palavra tiver sido adquirida por algum interessado, o *link* para a página do adquirente aparecerá no topo da página, acrescida do termo anúncio.

Transcreve-se o seguinte trecho da doutrina de Amanda Zimmermann que explica o funcionamento da ferramenta:

"(...)

Quem escolhe as palavras-chave do link patrocinado é o próprio anunciante, tendo como objetivo utilizar termos que 'você acha que seus clientes em potencial provavelmente usam quando pesquisam produtos ou serviços como os seus'.

Os anúncios operam da seguinte maneira: as empresas escolhem palavras-chave (keywords) que, quando utilizadas pelos usuários de pesquisa, resultam na exibição dos links patrocinados contratados na listagem do resultado de pesquisa. Contudo, isso não implica concluir que as empresas que contratam os serviços do Google Ads terão sempre seu resultado bem posicionado na página de busca. A ordem de apresentação de um anúncio patrocinado é regida pelo conceito de 'Leilão de anúncio', no qual

se utiliza uma fórmula denominada de 'Classificação do anúncio'. Sendo que, quando o usuário realiza uma pesquisa, o sistema Google Ads encontra todos os anúncios cujas palavras-chave correspondem à pesquisa, ignorando os anúncios não classificados ou reprovados, e realiza uma classificação. A classificação, de uma forma simplificada, combina o lance, a qualidade do anúncio conforme critérios estabelecidos previamente, os limites mínimos de classificação do anúncio, o contexto da pesquisa e o impacto esperado das extensões e de outros formatos de anúncios.

Essa qualificação é determinada dinamicamente no momento do leilão para estabelecer a posição do anúncio. Além disso, como são vários fatores, é possível que haja lances de menor valor, mas que adquirem maior destaque pois se relacionam com a elaboração de anúncios de qualidade (...)

Deste modo, o aparecimento do anúncio da empresa está condicionado às palavras que o usuário do Google pesquisa, ou seja, para que apareça o anúncio é necessário que o usuário pesquise pelas palavras-chave escolhidas pelo próprio anunciante". (Uso da marca alheia nos links patrocinados: entendimento jurisprudencial brasileiro sobre marcas, concorrência desleal e anúncios da internet. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, pág. 70)

Assim, retomando o caso dos autos, com a inserção do termo "*Ecohouse Decor*" (keyword) no campo de busca da Google, aparece, antes do link da titular do nome comercial, o anúncio da recorrida, que "*adquiriu*" essa palavra-chave - o chamado *link* patrocinado.

É necessário consignar também que a Rogustec, adquirente da palavra-chave, e a Ecohouse Decor atuam no mesmo ramo de atividade, qual seja, o comércio de lareiras ecológicas e, como frisa o aresto recorrido, o termo adquirido não é formado por palavras comuns:

"(...)

E, no caso em tela, a expressão 'Ecohouse Decor' utilizada pela corré 'Rogustec' como palavra-chave de busca, além do nome empresarial da autora, também equivale ao seu domínio na internet www.ecohousedecor.com.br.

Também não se trata de expressões comuns ou genéricas, pois de acordo com o documento de fls. 26, ao digitar especificamente o nome empresarial da autora, é que se obtém como resultado principal o endereço eletrônico da corré 'Rogustec'" (fl. 1.537, e-STJ).

Feitos esses esclarecimentos, passa-se a análise das razões recursais.

3. Da proteção ao nome empresarial e a concorrência desleal

Conforme se colhe do aresto recorrido, a expressão "*Ecohouse Decor*" corresponde ao nome empresarial da recorrida e também ao seu domínio na internet.

Apesar de certa discussão na doutrina, prevalece o entendimento de que o direito ao nome (art. 16 do Código Civil) é parte integrante dos direitos de personalidade tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, constituindo o motivo pelo qual o nome (empresarial ou fantasia) não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público (art. 17 do Código Civil) nem tampouco utilizado por terceiro, sem sua autorização prévia, em propaganda comercial (art. 18 do Código Civil).

Ademais, a proteção emprestada aos nomes empresariais, assim como às marcas, tem como objetivo proteger o consumidor, evitando que incorra em erro

quanto à origem do produto ou serviço ofertado, e preservar o investimento do titular, coibindo a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio de clientela.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NOME EMPRESARIAL. CONVENÇÃO DE PARIS. PRÉ-NOME. USO COMUM. SIGNO DISTINTIVO. LESÃO. INEXISTÊNCIA. CONFUSÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Nome empresarial e marca não se confundem, sendo a proteção do primeiro, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, oferecida pelo art. 8º da Convenção de Paris, independentemente de qualquer registro.

3. O nome comercial e a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, almeja-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

4. Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que apesar de as empresas litigantes atuarem no mesmo ramo de atividades, não há concorrência desleal ou lesão decorrente do uso do pré-nome comum na marca e no nome empresarial distintos, demandaria o revolvimento do acervo probatório do processo, procedimento vedado pelo disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. Recurso especial não provido."

(REsp nº 1.679.192/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 25/3/2021 - grifou-se)

Fixada essa premissa, é preciso destacar que a busca por clientela é o objetivo de todo o empresário. E, conquistar clientes significa, de certo modo, "desviar" clientes de outrem. Nesse contexto, é possível, dentro do campo da licitude, que o agente econômico cause danos justos (mesmo que extensos) aos concorrentes.

Vale mencionar, no ponto, a lição de Pedro Marcos Nunes Barbosa:

"(...)

A clientela/freguesia é fenômeno eminentemente fático, volúvel e profundamente infiel, e está tão livre a alterar de fornecedor quanto estão os agentes econômicos a ser organizarem e entrarem ou saírem de um determinado mercado. Em outras palavras, o titular de um estabelecimento não faz jus a direito adquirido em manter sua clientela, tal qual para o político profissional não há garantia de manutenção de seu eleitorado. O que é possível fazer para manter e ampliar os vínculos com seus consumidores é a aposta no desenvolvimento da própria eficiência". (Curso de concorrência desleal. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2022, pág. 113)

A distinção entre a licitude e a ilicitude está, portanto, na forma como a conquista de clientes é feita. Se a concorrência se dá a partir de atos de eficiência próprios ou de ineficiência alheia, esse ato tende a ser leal. Por outro lado, se a concorrência é estabelecida a partir de atos injustos, em muito se aproximando da lógica do abuso de direito, é que se pode falar em concorrência desleal.

A conquista de clientes a partir da contratação de *links* patrocinados de determinada marca ou nome empresarial não tem origem no aumento de eficiência própria ou mesmo na ineficiência alheia, mas, sim, no aproveitamento do prestígio e

do reconhecimento do concorrente.

Com efeito, ao procurar por um produto ou serviço e digitar a palavra-chave relativa ao nome da empresa ou à marca do produto na página de busca, aquele nome/termo só vem à lembrança do consumidor em decorrência do esforço do titular para fixar aquela correspondência.

Trata-se, portanto, de escolha do consumidor que pode decorrer de sua anterior experiência com aquele produto, da indicação de utilização por outrem, do marketing realizado pelo empresário, do prestígio da marca, da qualidade do serviço, da solidez do nome empresarial, todas situações por trás das quais está o esforço do empresário.

Vale transcrever, no ponto, o seguinte excerto do aresto recorrido:

"(...)

Ora, o consumidor ao buscar uma empresa específica junto ao site de busca, por óbvio que sabe exatamente o que procura. Não se trata de uma busca genérica pelo termo 'lareira ecológica', por exemplo.

Não se pode negar que com tal prática objetiva a corrê 'Rogustec' atrair o consumidor que busca informações de sua concorrente, configurando, assim, o desvio de clientela" (fl. 1.537, e-STJ).

A esse respeito vale conferir também trechos de estudos já referenciados no julgamento do REsp nº 1.606.781/RJ.

Edson Beas Rodrigues Jr., no artigo intitulado "Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca", destaca:

"(...)

O comércio eletrônico cresce em velocidade superior ao observado no mundo off-line. A expansão do comércio virtual vem acompanhada do surgimento de ferramentas de marketing e publicidade on-line cuja legalidade é duvidosa. Uma dessas ferramentas é conhecida como 'links patrocinados', ferramentas estas oferecidas pelos principais motores de busca do mercado (Google, Bing e Yahoo). Os motores de busca permitem que anunciantes, mediante pagamento, selecionem palavras-chave idênticas às marcas de seus concorrentes. As palavras-chave são associadas aos links patrocinados dos anunciantes. Toda vez que essas palavras-chave forem digitadas nos motores de busca, surgirá na lista de resultados dos buscadores, no topo da lista e em posição destacada, link patrocinado remetendo à página na Internet do anunciante. Resumidamente, um consumidor busca pela página de uma empresa e tem como resposta link que o remete para página de outra empresa. Tal prática permite que anunciantes peguem carona no prestígio e força atrativa de marcas de terceiros, sem terem de desembolsar pelo uso da propriedade intelectual alheia.

(...)

Quanto às marcas que gozam de maior prestígio e penetração no mercado, o titular dessa categoria de marca está legitimado a proibir terceiro não autorizado de fazer publicidade a partir de uma palavra-chave correspondente a essa marca, no âmbito de um serviço de links patrocinados, quando o terceiro tirar proveito indevido do prestígio da marca (parasitismo) ou quando a referida publicidade afetar o seu caráter distintivo (diluição) ou o seu prestígio (degradação).

(...)

A ausência de uma normativa clara sobre a atuação dos provedores de serviços de links patrocinados estabelece um ambiente

favorável à barbárie no comércio eletrônico, onde os mais fortes (motores de buscas e seus anunciantes) atropelam as empresas titulares de marcas sólidas no mercado, ao utilizarem a 'estratégia do jiu-jitsu': os anunciantes, clientes dos motores de busca, usam o peso e a força mercadológicas das marcas de seus concorrentes contra seus próprios titulares, enquanto os motores de busca se beneficiam economicamente desta guerra desleal, oferecendo as ferramentas para viabilizar condutas parasitárias.

(...)

A tendência de trabalhar para si e ajudar seu semelhante, apesar do homo homini lupus [homem lobo do homem], é, sem dúvida, uma das características do ser humano. Não menos própria dele é a característica da procura de ajuda alheia para defender-se, ou para conseguir algum objetivo, por mais poderoso que se julgue, ou o seja, na realidade. É o instinto de solidariedade, mais ou menos desenvolvido, que o leva a tanto. Foi esse espírito de solidariedade que conduziu à criação da Internet e à sua transformação no maior acervo de informações e conhecimentos livres da humanidade. É neste espaço que muitos compartilham, sem nada exigir em troca. E esse espírito de solidariedade que rege o livre intercâmbio de informações e conhecimentos vem gerando efeitos benéficos à ciência, à cultura e à economia.

Não há dúvidas de que a Internet é um espaço por excelência da liberdade. Contudo, esta liberdade não é irrestrita. Tampouco a Internet é terra de ninguém, sujeita à grilagem virtual (cybersquatting). Nem tudo o que é localizável no mundo virtual está sujeito à apropriação e privatização. No caso da atuação dos serviços de links patrocinados e de seus clientes, que se utilizam indebitamente das marcas de terceiros para se enriquecerem injustamente, tem-se um caso de 'homo homini lupus', e não de solidariedade. A famosa frase atribuída a Isaac Newton ('Se pude ver mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes') reflete como os clientes dos serviços de links patrocinados se beneficiam deste mecanismo de marketing: colocam-se sobre os ombros dos gigantes da Internet para se sobreporem deslealmente aos seus pares. É neste ponto que cabe ao direito intervir, criando balizas para impedir que a liberdade seja abusivamente exercida pelos titãs do mercado, criando desequilíbrios tão prejudiciais aos agentes econômicos e ao consumidor.

(...)

É importante ter presente que a violação aos direitos de marca de uma sociedade empresária é algo mais sério do que a apropriação de outro bem de seu acervo intangível (e.g., uma invenção patenteada ou obra protegida por direitos autorais). Isso porque a marca está intimamente associada à identidade da empresa no mercado. Vulnerar a marca de uma empresa e de seus produtos é o mesmo que roubar o nome de um ser humano, constituindo, portanto, perda irreparável. A marca de uma empresa tem a natureza de um direito de 'personalidade empresarial', e como tal atrai a proteção do direito (art. 52 do CC/2002; art. 18 do CC/2002)." (Revista dos Tribunais. vol. 961, ano 104, págs. 35-93, São Paulo: RT, nov. 2015)

Esse mesmo tema foi examinado em artigo doutrinário da autoria de Rubia Maria Ferrão de Araújo e Guilherme Cunha Braguim:

"(...)

Nos últimos anos, denota-se que as empresas têm investido cada vez mais na informatização das ferramentas de trabalho e no uso da Internet para a promoção de suas atividades.

Contudo, ao lado desse fenômeno, é possível observar um aumento significativo de casos envolvendo concorrência desleal a partir da Internet e do uso dos sistemas por empregados, o que, certamente, traz novas nuances para a discussão neste âmbito.

Com o advento da tecnologia e da Internet, somado às revoluções do século XX, o panorama da concorrência desleal também assumiu um novo viés, no qual novas condutas delituosas passaram a ser possíveis, criando

inclusive uma grande lacuna na legislação, apesar de todos os esforços empreendidos para sua constante atualização e moderna aplicação pelo Judiciário.

(...)

Por outro lado, a popularidade da Internet também gerou reflexos para a concorrência desleal, merecendo destaque os serviços de anúncios patrocinados ou links patrocinados, em sites de pesquisa na rede.

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.

Contudo, a ilicitude da utilização de tal serviço emerge quando dentre as palavras cadastradas está os nomes e/ou marcas de empresas concorrentes.

(...)

*Por óbvio, **o concorrente, ao se valer do nome empresarial e/ou marca de outras empresas do segmento em que atua, não tem outro intuito senão de se aproveitar do destaque que seu oponente detém para a promoção de seus produtos ou serviços, sendo certo que esse tipo de conduta, além de enriquecimento ilícito, também se revela como concorrência parasitária.***" (Novas formas de concorrência desleal em face dos avanços tecnológicos. Revista de Direito Empresarial, vol. 11, ano 3, págs. 407-415, São Paulo: Revista dos Tribunais, set.-out. 2015 - grifou-se)

Diante disso, é possível concluir que a contratação de *links* patrocinados a partir de determinado nome empresarial ou marca se configura como desvio ilícito de clientela, o que se traduz em ato de concorrência desleal, baseado no aproveitamento do prestígio e do reconhecimento do titular (parasitismo), conduta que se enquadra no disposto no artigo 195, III, da Lei nº 9.279/1996, que assim dispõe:

"Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

*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;

(...)". (grifou-se)

Além disso, trata-se de uso indevido de nome comercial, o que atrai a incidência do inciso V do referido artigo 195 da LPI.

Nesse sentido:

"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 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.*"
- (REsp nº 1.937.989/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022 - grifou-se)

Essa conduta em muito diverge da contratação de uma palavra que se refira ao produto ou serviço buscado, mas que não corresponda a uma marca ou nome empresarial, como a contratação de expressões como "lareira ecológica" ou "acessórios para lareira ecológica", quando, aí sim, poderão ser exibidos os diversos anúncios adquiridos, sem que se possa falar em aproveitamento do esforço de outrem, mas no livre exercício da publicidade.

Conclui-se, portanto, que fica caracterizada a concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.

4. Do alegado benefício aos consumidores a partir da utilização da ferramenta Adwords

A recorrente alega que o uso da ferramenta Adwords beneficia os consumidores, permitindo a realização de buscas acerca de produtos e serviços, bem como informações acerca de sua qualidade, proporcionando uma variedade de opções e garantindo a liberdade de escolha.

Sustenta, ademais, que é garantido aos agentes econômicos o direito de divulgar seus produtos por meio de propaganda.

Cumpre destacar que a busca utilizando como palavra-chave determinada marca ou nome empresarial levará o consumidor a anúncios contendo o *link* do concorrente (*hyperlink*), de modo que não há propriamente a comparação da qualidade dos produtos, de seu preço ou outras características.

É preciso lembrar, ademais, que a propaganda comparativa tem como objetivo maior o esclarecimento e a defesa do consumidor, estando assim redigido o artigo 32, "a", do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária:

"Artigo 32 Tendo em vista as modernas tendências mundiais – e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:

a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;
(...)".

Não se pode dizer, porém, que uma marca ou nome empresarial seja adquirido como palavra-chave por um concorrente com o objetivo maior de esclarecer e defender o consumidor, promovendo sua defesa.

Acrescente-se a isso que a publicidade comparativa também é considerada ilícita do ponto de vista concorrencial na hipótese de uso indevido do prestígio alheio.

Além disso, a busca livre por palavras que designam o produto ou por

serviço também permitirá ao consumidor ter acesso a outras opções e fornecedores, possibilitando o ingresso de novos agentes no mercado, prestigiando a livre concorrência.

É válido mencionar que o uso da ferramenta cria uma situação inusitada, em que o titular se vê compelido a adquirir a palavra-chave relativa à sua própria marca ou nome empresarial para garantir que esteja em primeiro lugar na busca quando o consumidor procura exatamente por ela.

Observa-se, ademais, que o direcionamento das pesquisas para os anúncios selecionados significa, em última análise, interferir no direito de escolha do consumidor, dirigindo a concorrência nos mais diversos setores de circulação de bens e serviços, a partir de algoritmos estabelecidos pela buscadora, sem que se tenha conhecimento quanto ao modo como se dá esse encaminhamento.

Disso resulta que a autonomia pessoal dos usuários vai paulatinamente sendo substituída pelas decisões do algoritmo, com a mitigação de valores caros à sociedade, como o exercício livre do direito de escolha, a liberdade de concorrência e o acesso à informação clara e objetiva.

É oportuno acrescentar que a interferência na busca para a inserção de anúncios é diferente da situação em que o consumidor encontra produtos concorrentes lado a lado nas gôndolas de supermercado, pois nesse último caso a situação muito mais se assemelha à busca livre, quando o consumidor se dirige a uma área em que estão expostos todos os produtos semelhantes.

Vale frisar que aos agentes econômicos é garantido o direito de divulgar seus produtos e serviços por meio de propaganda, mas não de se valer do esforço alheio para alcançar esse objetivo.

5. Da violação do artigo 19 do marco civil da internet

A recorrente alega, em síntese, que, na qualidade de provedora de aplicação, sua responsabilização somente estaria configurada se, após intimada por meio de ordem judicial, deixasse de cumprir a determinação ali contida, o que não ocorreu na hipótese. Ressalta que não é responsável pelo conteúdo de terceiros, sendo irrelevante o fato de o serviço ser ou não gratuito. Considera que a consequência de sua responsabilização por ato de terceiro é o dever de monitoramento prévio e perpetuação da censura, o que é vedado pela Constituição.

O artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 tem a seguinte redação:

"(...)

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação".

Com a devida vênia, a hipótese dos autos não trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de *hyperlink* decorrente da contratação da ferramenta Google Ads em razão da ocorrência de concorrência desleal.

Observa-se, no ponto, que o desfazimento da "ligação" entre digitar a palavra 'Ecohouse Decor'" e aparecer em destaque o anúncio da concorrente Rogustec (*hyperlink*), já será suficiente para fazer cessar a conduta ilícita, sem que seja necessário identificar qualquer URL.

Nesse contexto, nem sequer é aplicável ao caso o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF.

6. Dos lucros cessantes

A recorrente argumenta que os requisitos mínimos para subsidiar a condenação ao pagamento de danos materiais não ficou comprovada. Alega que para a caracterização de lucros cessantes é preciso ficar demonstrado, com base em elementos concretos, que o ganho era provável com base em elementos concretos, o que não ocorreu.

Conforme se colhe do aresto recorrido, a condenação da recorrente ao pagamento de danos materiais tem por base a ocorrência da concorrência desleal:

"(...)

Configurada a prática do ato ilícito em razão da prática de concorrência desleal, faz jus a autora à indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/96, acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP, contados da data em que o valor for estabelecido em liquidação, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação" (fl. 1.539, e-STJ).

Referido entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a Lei de Propriedade Industrial, no caso de infração, não condiciona a reparação do dano material à efetiva demonstração do prejuízo, prova, ademais, de difícil realização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MARCA. CONJUNTO-IMAGEM.

USO INDEVIDO. CONFUSÃO. CONSUMIDORES. SÚMULA Nº 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULA Nº 211/STJ. ELEMENTO VOLITIVO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ.

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

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor do disposto na Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça.

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública devem observar o requisito do prequestionamento viabilizador da instância especial.

4. Na hipótese, rever a conclusão da Corte local no sentido de que há identidade entre o conjunto-imagem das marcas em confronto capaz de causar confusão entre os consumidores dependeria do reexame de fatos e provas, providência que esbarra na censura da Súmula nº 7/STJ.

5. No caso, a tese jurídica referente à necessidade de comprovação do propósito de imitar para que haja condenação em lucros cessantes não foi apreciada pelo acórdão recorrido, carecendo o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento. Incide, na hipótese, a Súmula nº 282/STF.

6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte quando afirma que na hipótese de concorrência desleal os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença, o que atrai a incidência da Súmula nº 83/STJ.

7. Agravo interno não provido"

(AgInt no REsp nº 1.645.776/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 4/10/2019 - grifou-se)

"AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. TESE DE QUE SERIA POSSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL, ANTES MESMO DO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MANIFESTO DESCABIMENTO. TRADE DRESS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. O Tribunal local aponta 'cópia servil do day trade dos produtos concorrentes, as rés apenas maquiaram algumas alterações de cores e composição gráfica das embalagens, sem, no entanto, deixar de remeter e de evocar a marca líder de mercado, tomando ilícita carona no prestígio alheio'. E também afirma 'risco de diluição [...] em decorrência da conduta das rés de fabricar e comercializar cosméticos com [...] conjunto de imagem similares'.

2. Por um lado, o art. 5º, XXIX, da Lei Maior, estabelece que a lei assegurará proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas 'e a outros signos distintivos'. Por outro lado, a teor do art. 10 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial - Decreto n. 635/1992 -, os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal, devendo-se, particularmente, proibir-se todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividades industrial ou comercial de um concorrente.

3. O art. 209, caput, da LPI, dispõe que 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. Com efeito, embora não se cuide de tutela específica da marca, mas de cessação de concorrência desleal, o trade dress, prestigiado pela

constituição, pela legislação infraconstitucional interna e transnacional, tem função similar à da marca, denominada pela doutrina 'para-marcárias'.

4. **'O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença' (REsp 1.677.787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).**

5. Com efeito, a tese recursal acerca de necessidade de apuração, na fase de conhecimento, da extensão dos danos (quantum indenizatório) não contempla a celeridade, a economia, a efetividade processual, e a melhor tutela da propriedade intelectual e dos direitos do consumidor. Isso porque, nesse tipo de ação, por um lado, a final, a violação pode nem mesmo ser constatada e, por outro lado, se constatada, a apuração da extensão dos danos, nessa fase processual, só retardará desnecessariamente a cessação do dano, mantendo-se o efeito danoso de diluição do conjunto-imagem e de confusão aos consumidores.

6. *Agravo interno não provido."*

(AgInt no REsp nº 1.527.232/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019 - grifou-se)

7. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para 18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

Prejudicada a análise de violação do artigo 1.022 do CPC/2015.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2022/0325561-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.032.932 / SPNúmeros Origem: 10056459520198260010 1005645952019826001050001 20210000698133
20210000864683

PAUTA: 23/05/2023

JULGADO: 23/05/2023

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119


RECORRIDO : ROGUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OUTRO NOME : ROGUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
RECORRIDO : ECOHOUSE DECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE UTENSILIOS
DOMESTICOS LTDA
OUTRO NOME : ECOHOUSE DECOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS LTDA. - EPP
ADVOGADO : ALEXANDRE MOSCARDI JÚNIOR - SP378948

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

SUSTENTAÇÃO ORALDr. EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA, pela parte RECORRENTE:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA**CERTIDÃO**

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

Após o voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, negando provimento ao recurso especial, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Nancy Andrighi.

 2022/0325561-9 - REsp 2032932



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2032932 - SP (2022/0325561-9)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119
RECORRIDO : ROGUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OUTRO NOME : ROGUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
RECORRIDO : ECOHOUSE DECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE
UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA
OUTRO NOME : ECOHOUSE DECOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA. - EPP
ADVOGADO : ALEXANDRE MOSCARDI JÚNIOR - SP378948

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:

Cinge-se a controvérsia em definir se **(1)** o uso de palavra-chave idêntica ao nome empresarial de concorrente no sistema de *links* patrocinados do Google implica a prática de concorrência desleal; **(2)** a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa se aplica no mercado de *links* patrocinados (art. 19 do Marco Civil da Internet); e **(3)** estão presentes os requisitos para o pagamento de lucros cessantes.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia envolvendo *links* patrocinados, uma das ferramentas mais importantes do *e-commerce* e ligada a princípios sensíveis que regem a ordem econômica: a livre concorrência e a defesa do consumidor (art. 170, IV e V da CF).

O Constituinte fez uma nítida opção pela economia de mercado, ou seja, pelo modelo capitalista e de produção, cuja base é a livre iniciativa.

Apesar da nítida opção feita pelo Constituinte, o art. 174, da CF, mitiga a amplidão da economia de mercado para permitir a intervenção do Estado no domínio econômico como agente regulador e normativo, com a finalidade de exercer as funções

de fiscalização, de incentivo e de planejamento ao setor privado.

É nessa seara que se encontra o direito reivindicado pela Google de utilizar nome empresarial como palavra-chave em *link* patrocinado de empresa concorrente, em contraposição as normas legais que repreendem a concorrência desleal.

Os pareceres dos ilustres juristas Min. CEZAR PELUSO, Prof. FABIO ULHOA COELHO, Prof. CLAUDIA LIMA MARQUES e BRUNO MIRAGEM, LUCIANO TIMM e LUCIANA YEUNG abrilhantam a discussão e trazem luzes aos temas sensíveis aqui tratados.

No entanto, penso que os argumentos dos doutrinadores de escol não são suficientes para alterar as conclusões do eminente Relator, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, ao concluir que *a contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.*

No sistema de *links* patrocinados, a empresa que paga pelo serviço tem o endereço de seu *site* exibido com destaque nos resultados das pesquisas sempre que o consumidor busca por determinadas palavras-chave na *internet*.

Na hipótese dos autos a empresa ROGUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, que atua no ramo de lareiras ecológicas, adquiriu contratualmente o serviço de publicidade digital envolvendo o *link* patrocinado com a palavra-chave “ECOHOUSE DECOR”, nome comercial e domínio na internet da empresa ECOHOUSE DECOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA. – EPP.

A concorrência perpetrada nesses moldes não se afigura ética e leal, como pretendem fazer crer a GOOGLE e a empresa anunciante, ROGUSTEC. Ao contrário, desborda para o campo da deslealdade, utilizando-se de palavra-chave que constitui o nome empresarial de outra empresa que atua no mesmo ramo de comércio, a ECOHOUSE DECOR.

A proteção da propriedade industrial decorre de expresse mandamento constitucional, que se constata na leitura do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, ao

estabelecer que a lei assegurará proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos.

O legislador optou por conferir ao nome empresarial o direito à exclusividade de uso, possibilitando ao seu detentor impedir que outro empresário se identifique com nome coincidente ou semelhante que possa provocar confusão em consumidores ou no meio empresarial. Nesse sentido, o art. 1.163 do CC/02 determina que *o nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro*.

O uso de palavra-chave que constitui o nome de outra empresa viola a proteção da propriedade industrial e configura meio fraudulento para desvio de clientela, ato de concorrência desleal elencado no art. 195, III e V da Lei de Propriedade Industrial.

Além disso, direcionar o consumidor do produto ou serviço para o *link* do concorrente causa confusão quanto aos produtos oferecidos ou à atividade exercida pelos concorrentes.

A compra de palavras-chave por terceiros configura captação de clientela exercida de forma desleal e, inclusive, impede o detentor do nome empresarial de adquirir o termo correspondente, uma vez que os serviços de *links* patrocinados funcionam como um leilão, em que os objetos leiloados são as palavras disputadas entre os anunciantes.

Nesse contexto, a livre iniciativa encontra limite na conduta desleal que causa confusão ou associação proposital de nome empresarial de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado.

Quanto aos demais temas, a inaplicabilidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, que trata da liberdade de expressão e vedação da censura, e ao dever de indenizar os danos materiais, que prescindem da comprovação do prejuízo, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença, adiro ao voto do eminente Relator.

Feitas tais considerações, acompanho integralmente o Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA e **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2022/0325561-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.032.932 / SP

Números Origem: 10056459520198260010 1005645952019826001050001 20210000698133
20210000864683

PAUTA: 08/08/2023

JULGADO: 08/08/2023

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119

RECORRIDO : ROGUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OUTRO NOME : ROGUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
RECORRIDO : ECOHOUSE DECOR COMERCIO E IMPORTACAO DE UTENSILIOS
DOMESTICOS LTDA
OUTRO NOME : ECOHOUSE DECOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS LTDA. - EPP
ADVOGADO : ALEXANDRE MOSCARDI JÚNIOR - SP378948

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

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, com acréscimos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins (art. 162, § 4º).

 2022/0325561-9 - REsp 2032932



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2338432 - SP (2023/0112902-2)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : TOP BRAX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373
AGRAVADO : MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - RJ059164
JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA - RJ103741
CONRADO STEINBRUCK FRAZÃO - RJ175914
GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - RJ224464

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ART. 21-E, V E VI, DO REGIMENTO INTERNO. REGULARIDADE. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 21-E, V e VI, do Regimento Interno do STJ, compete à Presidência da Corte, antes da distribuição do feito, negar conhecimento a recurso manifestamente inadmissível ou negar provimento a recurso contrário a súmula do STF ou do STJ.

2. O Tribunal de origem manteve a redução do valor total de multa cominatória, na espécie, apontando que a desativação de anúncios da autora não ocorria de modo deliberado e voluntário, em inobservância à ordem de reativação contida na decisão interlocutória, mas sim porque o programa de proteção à propriedade industrial (*Brand Protection Program*), vigente na plataforma digital de anúncios, identificava irregularidades na divulgação de determinados produtos da autora, alguns com referência indevida a marca amplamente conhecida no segmento de produtos eletrônicos. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “[a] incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido, uma vez que a similitude fática entre os julgados confrontados deve ser aferível de plano, a fim de propiciar o confronto entre os precedentes” (AgInt no REsp 2.023.562/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

4. Agravo interno improvido.

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 19/09/2023 a 25/09/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 25 de setembro de 2023.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.338.432 - SP (2023/0112902-2)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : TOP BRAX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373
AGRAVADO : MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - RJ059164
JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA - RJ103741
CONRADO STEINBRUCK FRAZÃO - RJ175914
GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - RJ224464

RELATÓRIO

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

Trata-se de agravo interno interposto por TOP BRAX COMERCIAL LTDA EPP em face de decisão da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

A agravante sustenta, em síntese: (a) “o correto processamento do recurso deveria ter sido, em havendo no instrumento todos os elementos necessários para seu julgamento, a inclusão do processo em pauta para o julgamento da Turma” (fl. 269); (b) houve efetiva demonstração da ofensa ao art. 537, § 4º, do CPC/2015 e do dissídio jurisprudencial; e (c) inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo Órgão Colegiado competente (fls. 263/276).

Impugnação às fls. 281/310.

É o relatório.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.338.432 - SP (2023/0112902-2)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : TOP BRAX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373
AGRAVADO : MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - RJ059164
JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA - RJ103741
CONRADO STEINBRUCK FRAZÃO - RJ175914
GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - RJ224464

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ART. 21-E, V E VI, DO REGIMENTO INTERNO. REGULARIDADE. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 21-E, V e VI, do Regimento Interno do STJ, compete à Presidência da Corte, antes da distribuição do feito, negar conhecimento a recurso manifestamente inadmissível ou negar provimento a recurso contrário a súmula do STF ou do STJ.

2. O Tribunal de origem manteve a redução do valor total de multa cominatória, na espécie, apontando que a desativação de anúncios da autora não ocorria de modo deliberado e voluntário, em inobservância à ordem de reativação contida na decisão interlocutória, mas sim porque o programa de proteção à propriedade industrial (*Brand Protection Program*), vigente na plataforma digital de anúncios, identificava irregularidades na divulgação de determinados produtos da autora, alguns com referência indevida a marca amplamente conhecida no segmento de produtos eletrônicos. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “[a] incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido, uma vez que a similitude fática entre os julgados confrontados deve ser aferível de plano, a fim de propiciar o confronto entre os precedentes” (AgInt no REsp 2.023.562/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

4. Agravo interno improvido.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.338.432 - SP (2023/0112902-2)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : TOP BRAX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373
AGRAVADO : MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - RJ059164
JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA - RJ103741
CONRADO STEINBRUCK FRAZÃO - RJ175914
GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - RJ224464

VOTO

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

De início, registra-se que, nos termos do art. 21-E, V e VI, do Regimento Interno do STJ, compete à Presidência da Corte, **antes da distribuição do feito**, negar conhecimento a recurso manifestamente inadmissível ou negar provimento a recurso contrário a súmula do STF ou do STJ.

Logo, não se observa *error in procedendo* no julgamento monocrático ora agravado, por meio do qual a Presidência do STJ conheceu do agravo para, de imediato, negar provimento ao recurso especial, em razão da deficiência na demonstração do alegado dissídio jurisprudencial e da incidência da Súmula 7/STJ.

Quanto à matéria de fundo, importa anotar que se trata, na origem, de agravo de instrumento, interposto pela ora recorrente em face de decisão do Juízo de 1º grau, que reduziu o valor total da multa cominatória de R\$ 4.680.000,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil reais) para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O eg. TJSP manteve a redução operada, por entender que, ante as peculiaridades do sistema de proteção de propriedade industrial, em funcionamento na plataforma de anúncios Mercado Livre (ora recorrida), não se verificou reiterada insistência da demandada em dar cumprimento à ordem judicial de reativação de anúncios da recorrente, até porque, segundo consta do aresto, as dificuldades no cumprimento da decisão interlocutória também foram geradas pela própria anunciante, que divulgava seus produtos com referência **indevida** à Marca LG, como em “Kit Barramento Let **LG**”. Cita-se do aresto:

*“Na petição inicial a autora alegou utilizar os serviços da plataforma digital da requerida (“Market place”) para vender produtos de natureza eletrônica, os quais produzidos por ela (“kit barramento Led”).
Informou que repentinamente seus anúncios foram desativados pelo requerido ilegalmente, ao fundamento de violação de propriedade intelectual*

de outrem.

Isso porque, a terceira LG ELETRONICS havia formulado denúncia eletrônica ao serviço de programa de proteção de marca (BPP - “Band Protection Program”) do requerido, alegando que os produtos por ela anunciado eram falsos e se utilizavam de sua logomarca indevidamente.

Afirmou ter fornecido ao requerido documentos comprobatórios de que detinha o registro da propriedade intelectual dos produtos anunciados, a comprovar que a denúncia formulada pela LG ELETRONICS não procedida.

No entanto, ainda assim os seus anúncios foram suspensos.

Alegando risco de dano à sua atividade empresária, a autora requereu a concessão de tutela de urgência para que o requerido fosse obrigado a reativar de imediato os seus anúncios.

A tutela de urgência foi deferida para determinar que o requerido reativasse os anúncios da autora, sob pena de multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Como o requerido não teria cumprido ao comando judicial, a multa cominatória foi elevada para R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia e por anúncio.

Sendo processada a ação rumo ao seu desfecho (no momento em fase instrutória), a autora distribui incidente de execução provisória da multa cominatória, no qual sustentou inicialmente ser credora de R\$ 1.460.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais), majorado durante o cumprimento de sentença para R\$ 4.680.000,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil reais), pois o requerido estaria descumprindo ao comando judicial.

Ofertada impugnação ao cumprimento de sentença pelo requerido, foi ele acolhido em parte para reduzir a multa cominatória para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contra o que se insurge o exequente nos termos do relatório.

Pois bem!

Por primeiro anota-se não haver óbice à revisão do valor da multa cominatória (“astreintes”) acumulada, por ser dever do Magistrado alterar o valor da multa caso verifique que se tornou excessiva (Código de Processo Civil, artigo 537, §1º, inciso I).

No mais, o que se verifica em síntese é que **o requerido MERCADO LIVRE detém um programa de proteção de propriedade intelectual, informatizado, pelo qual o titular de uma marca violada pode ofertar denúncia à plataforma digital, o que leva à suspensão do anúncio até que o anunciante/denunciado trate da suposta violação com o denunciante. Obtida autorização pelo denunciante de reativação, o requerido efetua a reativação, do contrário, mantém o anúncio desativado (BPP - “Band Protection Program”).**

No caso, **o requerido retirou os anúncios da autora da plataforma porque a LG ELETRONICS informou ofensa à sua propriedade industrial.**

Concedida a tutela judicial para que o requerido reativasse os anúncios, foram eles reativados. Contudo, a partir de novas denúncias de ofensas pela LG ELETRONICS os anúncios foram automaticamente excluídos da plataforma.

Superior Tribunal de Justiça

Depois de novas inserções e remoções a autora requereu a majoração da multa cominatória alegando descumprimento da ordem judicial, quando, então, o requerido se deu conta das desativações eletrônicas e entrou em contato com a LG ELETRONICS, informando que desativaria o seu programa eletrônico de proteção à propriedade intelectual para evitar a remoção dos anúncios em decorrência da ordem judicial.

Diante disso, não se vislumbra renitência do requerido ao cumprimento da ordem judicial concedida em sede de tutela de urgência que autorize a manutenção da multa milionária pretendida pela autora, cabendo observar, ainda, que a autora concorreu para que os seus anúncios fossem denunciados pela LG ELETRONICS, pois, a despeito de se tratarem de produtos por ela fabricados, nos seus anúncios faz referência à marca “LG”, por se tratar de produto alternativo a equipamentos dessa marca (confira-se à folha 402 “Kit Barramento Led LG”).

Isto é, diante da insistência da autora de se utilizar da marca “LG” em seu anúncio, novas denúncias foram realizadas pela LG ELETRONICS no programa de proteção eletrônico do requerido, levando um tempo até que fosse possível compreender o acontecido e realizar a adequação administrativa do programa eletrônico para evitar novas suspensões dos anúncios.

Portanto, não se verificando renitência do requerido ao cumprimento da ordem judicial, em desrespeito à dignidade da Justiça, mas, sim, a necessidade de conformação da realidade administrativa ao comando judicial, tem-se que a multa cominatória total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrada pelo juízo “a quo” é razoável, proporcional e adequada ao caso concreto, não comportando alteração (fls. 138-140).

A reforma desse entendimento, contudo, só seria possível mediante novo exame das provas dos autos, a fim de apurar se a desativação dos anúncios da ora agravante teria sido operada pela Plataforma Mercado Livre de forma voluntária e deliberada, em manifesta inobservância à ordem de reativação contida na decisão interlocutória do Juízo de 1º grau, ou se os anúncios seriam automaticamente cessados, em razão do descumprimento de direitos de propriedade industrial, identificado por mecanismo automatizado.

Mantém-se, portanto, a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

Por consequência, “[a] incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido, uma vez que a similitude fática entre os julgados confrontados deve ser aferível de plano, a fim de propiciar o confronto entre os precedentes” (AgInt no REsp 2.023.562/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no AREsp 2.338.432 / SP

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2023/0112902-2

Número de Origem:

00477323620218260100 10138181920218260405 16622021 20220000709054 20220000848118 20220000848119
21453744720228260000 2145374472022826000050000 2145374472022826000050001 477323620218260100

Sessão Virtual de 19/09/2023 a 25/09/2023

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : TOP BRAX COMERCIAL LTDA

ADVOGADO : RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373

AGRAVADO : MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

ADVOGADOS : ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - RJ059164

JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA - RJ103741

CONRADO STEINBRUCK FRAZÃO - RJ175914

GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - RJ224464

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : TOP BRAX COMERCIAL LTDA

ADVOGADO : RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373

AGRAVADO : MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

ADVOGADOS : ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - RJ059164

JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA - RJ103741

CONRADO STEINBRUCK FRAZÃO - RJ175914

GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - RJ224464

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA, pela parte: AGRAVADO: MERCADOLIVRE. COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 19/09/2023 a 25/09/2023, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 26 de setembro de 2023



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1777621 - RJ (2020/0274049-2)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : KANZO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES - EIRELI
ADVOGADOS : MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA - SP052313
ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor” (REsp n. 1.833.422/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

5. 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 14/11/2023 a 20/11/2023, 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, 20 de novembro de 2023.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1777621 - RJ (2020/0274049-2)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : KANZO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES - EIRELI
ADVOGADOS : MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA - SP052313
ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor” (REsp n. 1.833.422/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 350/368) interposto contra decisão desta relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (e-STJ fls. 341/344).

Em suas razões, a parte alega que “o recurso especial apresentado pela agravante demonstra que não é necessária a revisão de provas para garantir o direito constitucional de propriedade sobre a criação industrial da marca ‘KANZO’, consolidada ao longo dos 20 (vinte) anos de utilização e desenvolvimento com maciços investimentos pela agravante, em observância da ‘teoria da distância’ e Jurisprudência dominante deste Colendo Superior Tribunal de Justiça” (e-STJ fl. 351).

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo Colegiado.

A parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ fl. 374).

É o relatório.

VOTO

A insurgência não merece acolhida.

A parte 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. 341/344):

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, que inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, bem como por deficiência de cotejo analítico (e-STJ fls. 279/284).

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fls. 186/187):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO MACÁRIO DA APELADA - IMPOSSIBILIDADE - CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR - OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA PROIBIÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 124, XIX DA LEI 9.279/96 – MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11 DO CPC. 1- O cerne da controvérsia consiste em decidir sobre a legalidade do ato administrativo que, em sede de recurso, manteve o indeferimento do pedido de registro n.º 826.324.541 para a marca mista “KANZO”, de titularidade da apelante, com base no art. 124, XIX da LPI; 2- Impossibilidade de coexistência das marcas em cotejo (“KANZO” – da apelante e “KENZO” – da apelada), ante todo um conjunto probatório que demonstra claramente que as marcas destinam-se a distinguir produtos idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar

confusão ao público consumidor, alcançando o mesmo segmento mercadológico (vestuário, calçados e chapalaria). Ressalte-se, ainda, que as marcas pertencerem à mesma classe, fato que só poderia ser possível caso não fossem semelhantes; 3- Ressalte-se que a marca da apelante ("KANZO") reproduz parcialmente a marca da apelada ("KENZO"), somente apresentado a troca da vogal "E" pela vogal "A", fator este que não é suficiente para agregar grafia e fonética suficientemente distintas; 4- O público consumidor não pode estar sujeito a possíveis confusões causadas por marcas que não sejam suficientemente diferenciadas, notadamente se as mesmas assinalam produtos pertencentes à mesma classe, como no presente caso. Assim, inviável a aplicação da teoria da distância como pretende a apelante, tendo em vista que a situação fática não possibilita o convívio harmônico entre os signos em análise; 5- Recurso desprovido com a majoração dos honorários advocatícios da apelante no valor de 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 191/215), interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte alegou, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 124, XIX, 173, parágrafo único, 174 e 175 da Lei n. 9.279/1996, porque se aplica, "no caso em testilha, a 'Teoria da Distância' (...), pois: 1. As marcas em conflito possuem conjuntos distintos (diferenças nos aspectos nominativo, fonético e gráfico), o que elimina a possibilidade de confusão por parte do mercado consumidor. 2. Existem outros registros assemelhados e mais antigos em convivência pacífica no mesmo segmento de atuação das partes, como já demonstrado acima. 3. Não há possibilidade de confusão entre as marcas confrontadas, uma vez que a recorrente já utiliza sua marca KANZO por mais de 17 (dezesete) anos ininterruptos e de forma pacífica, inexistindo, no caso dos autos, violação ao art. 124, inciso XIX, da LPI" (e-STJ fls. 205/206).

Assim, requereu o provimento do recurso, para que "seja decretada a nulidade absoluta do ato administrativo que resultou no indeferimento do pedido de registro da apelante" (e-STJ fl. 214).

No agravo (e-STJ fls. 295/319), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.

Contraminuta apresentada às fls. 325/326 (e-STJ).

É o relatório.

Decido.

O Tribunal de origem negou provimento ao apelo interposto pela parte ora recorrente, sob os seguintes fundamentos:

De plano verifica-se a impossibilidade de coexistência das marcas em cotejo, ante todo um conjunto probatório que demonstra claramente que as marcas destinam-se a distinguir produtos idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar confusão ao público consumidor, alcançando o mesmo segmento mercadológico (vestuário, calçados e chapalaria). Ressalte-se, ainda, que as marcas pertencerem à mesma classe, fato que só poderia ser possível caso não fossem semelhantes. Ressalte-se, ainda, que a marca da apelante ("KANZO") reproduz parcialmente a marca da apelada ("KENZO"), somente apresentado a troca da vogal "E" pela vogal "A", fator este que não é suficiente para agregar grafia e fonética suficientemente distintas. (...). O público consumidor não pode estar sujeito a possíveis confusões causadas por marcas que não sejam suficientemente diferenciadas, notadamente se as mesmas assinalam produtos pertencentes à mesma classe, como no presente caso. Não se perca de vista que a vedação à concorrência desleal visa a impedir a captação de clientela com o emprego de sinais que o público acredita

serem de terceiros, por experiência própria. Nesse contexto, inviável a aplicação da teoria da distância como pretende a apelante, tendo em vista que a situação fática não possibilita o convívio harmônico entre os signos em análise. (e-STJ fls. 182/183).

O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ de que “o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor” (REsp n. 1.773.244/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019). No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO. INCLUSÃO DO ÍTEM 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). 1. Ação proposta pela titular da marca PREVIR, buscando a nulidade parcial do registro da marca PREVER, especificamente quanto ao item 95 da classe 40, relativo a serviços funerários, designados por sua marca anteriormente registrada. 2. Inclusão do item 95 no registro da marca PREVER que decorreu de ordem judicial proferida em ação que fora movida contra o INPI com o objetivo de comprovar que efetivamente se exercia a atividade de serviços funerários, à luz do art. 128, § 1º, da Lei n. 9.279/96 (LPI). 3. (...). 5. Verificação da impossibilidade de registro de um signo em razão de marca anterior que 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. 6. (...). 8. Titular de marca anteriormente registrada que tem a legítima expectativa de que os demais produtos ou serviços incluídos na mesma subclasse de seu registro estão dentro do seu âmbito de exclusividade, a possibilitar a expansão de suas atividades para outros nichos e outros modos de exploração dentro da mesma especificação. 9. Princípio da especialidade que, de um lado, serve de limite ao direito de exclusividade do titular da marca registrada, e, de outro, configura garantia de proteção mínima, já que assegura que, ao menos quanto aos produtos e serviços especificados no registro, haverá direito de uso exclusivo. 10. Caso concreto em que as marcas nominativas PREVIR e PREVER, além de se mostrarem semelhantes gráfica e foneticamente, designam serviços funerários, que, ainda que não sejam considerados idênticos, se mostram ao menos afins, porquanto complementares e permutáveis, a evidenciar o risco de confusão ou de associação no mercado consumidor. Nulidade parcial do registro da marca posterior. 11. (...). 12. (...). 14. RECURSO

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.848.033/RJ, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 12/11/2021.)

Havendo entendimento dominante sobre o tema, incidem as Súmulas n. 83 e 568 do STJ.

Ademais, para rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à identidade das marcas e à inviabilidade de aplicação da teoria da distância ao caso, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO DE MARCA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela identidade entre as marcas e violação ao direito de propriedade. Rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ) e impede o conhecimento do recurso. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.527.364/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)

Com efeito, “a incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea ‘c’ do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 97.927/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 28/9/2015).

Além disso, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea “c” do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo analítico, que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte recorrente não se desobrigou desse ônus, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Conforme constou da decisão ora agravada, é inafastável a Súmula n. 83/STJ, porquanto, nos termos da jurisprudência do STJ, “o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor” (REsp n. 1.833.422/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019). A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO UTILIZAR EXPRESSÃO EM NOME COMERCIAL OU MARCA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO DE MARCA. REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Portanto, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.

3. "O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor" (REsp 1.773.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019).

4. O eg. Tribunal *a quo*, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não há confusão entre os consumidores de cada marca.

5. No caso, 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.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 471.302/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.)

De tal modo, rever a conclusão do acórdão impugnado, de que há risco de confusão entre os consumidores de cada marca, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ, que também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial.

Ademais, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015, ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu.

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

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no AREsp 1.777.621 / RJ
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2020/0274049-2

Número de Origem:

5009423-94.2018.4.02.5101 50094239420184025101

Sessão Virtual de 14/11/2023 a 20/11/2023

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 : KANZO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES - EIRELI

ADVOGADOS : MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA - SP052313

ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : KANZO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES - EIRELI

ADVOGADOS : MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA - SP052313

ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 14/11/2023 a 20/11/2023, 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, 21 de novembro de 2023



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1636038 - SP (2016/0270762-9)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE : SAPORE S/A
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - SP308505
JOSE AUGUSTO DE SOUZA E OUTRO(S) - SP346517
AGRAVADO : ROMABEL ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE MARTINEZ FRANCO - SP272397

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE CONTRÁRIA A FIM DE RESTABELECE A SENTENÇA.

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.

1. "Marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

2. "A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente" e, assim, somente "configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa ideia de estar adquirindo produto/serviço outro" (REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.).

3. 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 05/12/2023 a 11/12/2023, 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, 11 de dezembro de 2023.

Ministro Marco Buzzi
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1636038 - SP (2016/0270762-9)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE : SAPORE S/A
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - SP308505
JOSE AUGUSTO DE SOUZA E OUTRO(S) - SP346517
AGRAVADO : ROMABEL ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE MARTINEZ FRANCO - SP272397

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE CONTRÁRIA A FIM DE RESTABELECE A SENTENÇA.

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.

1. "Marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

2. "A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente" e, assim, somente "configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa ideia de estar adquirindo produto/serviço outro" (REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.).

3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo interno, manejado por SAPORE S/A, em face de decisão monocrática, da lavra deste signatário, que deu provimento ao recurso especial manejado pela parte contrária.

O apelo extremo, a seu turno, interposto por ROMABEL ALIMENTOS LTDA, com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. Ação de abstenção de uso de marca envolvendo as marcas "Gran Sapore" de propriedade da autora, e "Via Sapore", encaminhada a registro pela ré. Autora que se firmou no mercado, há anos, com marca devidamente registrada. O conjunto da expressão não pode ser considerado como termo comum. É admitida como marca a aglutinação de palavras, com o uso de radicais, de prefixos ou de sufixos tirados de expressão de uso comum, desde que mediante processo linguístico de criação, resulte de nomes originais. Reprodução, mesmo que parcial, de marca alheia é vedada pela lei, quando reproduzido o termo pelo qual a marca é conhecida no mercado e apropriação da "expressão vedete". Possibilidade de confusão, parasitismo e diluição na utilização das marcas semelhantes no mesmo ramo de atividade. Autora que tem precedência e exclusividade no uso da marca, de extensão territorial nacional e do nome empresarial, de extensão territorial estadual. Exclusividade que deve ser conferida à autora. Ação procedente. Recurso não provido.

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão, sem efeito modificativo, consoante a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Existência de omissão quanto ao registro da marca Via Sapore junto ao INPI - Embargos parcialmente acolhidos - Inexistência de mais vícios no julgado Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente integrativa Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem efeito modificativo.

Nas razões do especial (fls. 274/292, e-STJ), a ora agravante sustentou a existência de violação ao art. 124, inciso VI, e 129 da Lei nº 9279/96, pois *"a expressão SAPORE cujo significado é sabor, trata-se de terminação comum que, nos termos do citado dispositivo, não admite registro como marca e tampouco exclusividade"* e *"não se vislumbra no caso concreto a tão alegada concorrência desleal, já que no ramo de alimento os mercados são totalmente distintos pela atividade fim de cada uma, produção de kit lanches e sanduíches (VIA SAPORE) e exploração de restaurante industriais (GRAN SAPORE)"*.

Contrarrazões apresentadas às fls. 317/340 (e-STJ).

Em decisão monocrática desta relatoria (fls. 491/498, e-STJ), foi dado provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

Irresignada, a recorrida manejou o presente agravo interno (fls. 526/545, e-STJ), no qual defende que não se trata de marca fraca ou evocativa, bem como aduz a existência de confusão entre os consumidores e que ambas as empresas atuam no ramo alimentício, de forma que exploram sim a mesma atividade.

Impugnação às fls. 549/560, e-STJ.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida na íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

1. Na origem, conforme se depreende da leitura dos autos, trata-se de ação de abstenção do uso de marca. A autora tem a denominação empresarial "Sapore S/A", registrada na JUCESP, e o registro das marcas "Gran Sapore Restaurantes para Coletividades" e "Gran Sapore Br Brasil" junto ao INPI para a prestação de serviços no ramo de alimentação. A ré, por seu turno, utiliza a marca "Via Sapore", cujo registro também fora obtido junto ao INPI em 02/05/2012, conforme esclarecido no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido.

A demanda foi julgada improcedente pelo juízo singular, cuja sentença foi reformada pelo Tribunal de origem para julgar procedente a demanda, sob o fundamento, entre outros, de que *"a marca "Sapore" não pode ser considerada descritiva ou genérica, sendo, portanto, plenamente possível a obtenção de exclusividade"*.

Ocorre que, tal como consignado pelo magistrado de piso, "Sapore" é uma palavra estrangeira - italiana -, que significa em português simplesmente "sabor", remetendo à alimentação, sendo "notório seu uso (com outras palavras, estrangeiras ou nacionais) por diversas empresas do ramo - conforme demonstrado nos autos".

Nesse contexto, consoante jurisprudência desta Corte, "marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

No mesmo sentido, os seguintes precedentes que bem ilustram a controvérsia ora em análise:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. "COLOMBA". TERMO CONSTANTE NAS MARCAS DA AGRAVANTE E NAS ESPECIFICAÇÕES DAS MARCAS DA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região concluiu que o termo

"COLOMBA" tem natureza evocativa, na medida em que é utilizado para identificar um tipo de bolo de origem italiana muito consumido no período de Páscoa, razão pela qual o referido termo não é passível de apropriação exclusiva.

2. "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" (REsp 1.819.060/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020).

3. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Portanto, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.498.849/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO. 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. "A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homus 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).

3. Em que pese a existência do mesmo vocábulo ("extra"), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo "bom", resultando em inequívoca distinção entre as expressões "Extra" e "Extrabom", esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio.

4. Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo "EXTRA", tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM".

5. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso.

(REsp n. 1.929.811/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 21/3/2023.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. REGISTRO DE MARCA. TERMOS DE USO COMUM. RELAÇÃO DIRETA COM O PRODUTO. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE ELEMENTOS DE FATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. TERMOS

DE USO COMUM. NOME FEMME. RELAÇÃO DIRETA COM O PRODUTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

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 (REsp n. 1.845.508/RJ, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

4. Impossível, assim, admitir o registro da expressão "femme", como marca.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.354.995/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. "ROSE & BLEU". USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CORES E DENOMINAÇÕES (LPI, ART. 124, VIII). TERMOS NOMINATIVOS SUGESTIVOS (LPI, ART. 124, VI). RECURSO DESPROVIDO.

1. "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" (REsp 1.819.060/RJ, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020).

2. Os elementos nominativos da marca "ROSE & BLEU" não alcançam distintividade suficiente a merecer a proteção almejada pela recorrente - uso exclusivo -, pois, além de tratarem de signos referentes a cores, que não são registráveis, configuram expressão sugestiva que possui laço conotativo com a atividade comercial desempenhada pela sociedade.

3. Nesse contexto, nos termos do art. 124, VI e VIII, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), e da jurisprudência do STJ, não merece reforma o acórdão recorrido que confirmou o registro concedido pelo INPI, autorizando apenas o uso da marca mista - elementos nominativos acrescidos de estilização visual - e negando o pedido de uso exclusivo dos elementos nominativos.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.339.817/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

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.

[...]

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.845.508/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Logo, "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" (AgInt no REsp n. 1.988.324/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Esse também é o caso dos autos, indene de dúvidas e sem necessidade de maiores digressões, haja vista que o conflito de marcas entre "Gran Sapore" e "Via Sapore" deriva exclusivamente do denominador por ambas utilizado "Sapore", palavra esta de uso comum no ramo de alimentação, dotada de baixo poder distintivo.

Outrossim, destaca-se da sentença (fls. 148/152, e-STJ):

Não exploram as partes propriamente a mesma atividade - ainda que ambas na área de alimentação. Uma responde por restaurantes em empresas, por

exemplo, enquanto a outra apenas fornece alimentos a elas (ou mesmo que ainda promova eventos com o oferecimento de refeições).

A ré utiliza-se da expressão VIA SAPORE, a qual nunca foi, desta exata maneira, utilizada pela autora (que se vale, por exemplo, das expressões GRAN SAPORE, GRAN SAPORE RESTAURANTES PARA COLETIVIDADES, GRAN SAPORE BR BRASIL).

O designe das marcas, ao que parece, também não evidencia qualquer propósito de fazer a clientela confundir-se.

Desejasse a autora não correr o risco de ter sua marca confundida em absoluta com outra, poderia ter pensado em um nome original (provavelmente em um neologismo), o que certamente não se pode dizer da palavra (ainda que em italiano - notadamente em um país de grande imigração histórica de pessoas dessa nacionalidade, com claros e marcantes reflexos na cultura culinária nacional) sabor em um ramo de alimentos.

Assim, improcedente a demanda.

Sobre esses aspectos, vale ressaltar ainda que a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, independentemente do registro da marca conter o radical comum, *"a vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente"* e, assim, somente *"configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa ideia de estar adquirindo produto/serviço outro"*. É o que restou consignado no julgamento do REsp 1.237.752/PR, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE VOCÁBULO "CURITIBA", INTEGRANTE DE MARCA MISTA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), POR EMPRESA CONCORRENTE, QUE O AGREGOU AO SEU NOME COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO QUE REPUTA VIOLADO O ART. 129 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº 9.279/1996) E DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA FAZER CESSAR TODA E QUALQUER REFERÊNCIA AO VOCÁBULO "CURITIBA" ANTE O FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA PRÉ-REGISTRADA CAUSAR DÚVIDA AOS CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREJUÍZO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Hipótese: A controvérsia relaciona-se à possibilidade de uso de vocábulo constante de marca mista registrada e a eventual configuração de concorrência desleal.

1. O elemento característico ou diferenciador de nome de empresa ou de título de estabelecimento será óbice ao registro da marca (art. 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996 - LPI), quando a proteção ao nome empresarial for conferida em âmbito nacional.

2. A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de

uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente.

Na hipótese, o termo "Curitiba" não se relaciona diretamente com o serviço cuja individualização se busca com o registro da marca - venda de veículos - tampouco com as características inerentes ao serviço identificado, motivo pelo qual não incide a vedação prevista no art. 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/1996.

[...]

4.1 A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repellido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi registrada pela autora.

4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré) atuarem em ramos comerciais próximos, incorreu a contrafação, senão a mera aplicação do vocábulo "Curitiba", que por si só não é capaz de ensejar o reconhecimento de utilização descabida de marca mista alheia.

5. Independentemente do registro da marca conter o radical comum, os atos dos concorrentes sempre poderão ser avaliados à luz das regras sobre concorrência desleal, pois o princípio da liberdade de concorrência - pedra angular do impulso e desenvolvimento do mercado - encontra baliza na lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que deve nortear o agir das empresas no âmbito comercial.

5.1 Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto/serviço outro.

5.2 O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento - patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço - que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente, uma vez que a caracterização da concorrência desleal/aproveitamento parasitário, que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil, é fundada nos elementos probatórios, devendo ser avaliada diante de cada caso concreto.

5.3 Não se afigura adequada a utilização do óbice da súmula 7/STJ, pois, além de a autora deter tão somente o direito exclusivo de uso da marca mista "Curitiba Multimarcas", que nenhum silogismo guarda com o nome comercial "Auto Shopping Curitiba", semântica ou figurativamente, haja vista a diferenciação clara entre os seus logotipos - o que afasta de plano o alegado uso indevido de marca alheia -, o próprio Tribunal de origem afirmou, categoricamente, ter a parte autora se descuidado do munus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC) no que tange aos eventuais prejuízos decorrentes da utilização do mesmo vocábulo "Curitiba" pela ré (confusão do público e proveito econômico).

5.4 O Tribunal a quo afirmou não ter restado provado o fato constitutivo do direito do autor relativamente à real existência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciassem ter a empresa ré, por

meio fraudulento, criado confusão entre serviços no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio ou alheio.

5.5 Face a aplicação da legislação correlata (incisos XIX e XXIII do art. 124, e inciso III e IV do art. 195 da Lei 9.279/96), em não tendo sido verificado, na presente hipótese, a existência de provas quanto à reprodução/imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada, "suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia", inviável a manutenção do acórdão recorrido.

6. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a demanda.

(REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.)

Por tais razões, considerando que o acórdão ora recorrido destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior, merece provimento o apelo extremo a fim de restabelecer a sentença.

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.

2. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no REsp 1.636.038 / SP

Número Registro: 2016/0270762-9

PROCESSO ELETRÔNICO

Número de Origem:

00056142620138260003 20140000061350 20140000418152 20140000566420 56142620138260003

Sessão Virtual de 05/12/2023 a 11/12/2023

Relator do AgInt nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ROMABEL ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : ALEXANDRE MARTINEZ FRANCO - SP272397

RECORRIDO : SAPORE S/A

ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - SP308505

JOSE AUGUSTO DE SOUZA E OUTRO(S) - SP346517

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : SAPORE S/A

ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - SP308505

JOSE AUGUSTO DE SOUZA E OUTRO(S) - SP346517

AGRAVADO : ROMABEL ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : ALEXANDRE MARTINEZ FRANCO - SP272397

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 05/12/2023 a 11/12/2023, 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, 12 de dezembro de 2023



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.994.997 - PE (2022/0094049-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CONSTELACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
RECORRIDO : INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391
JOÃO FAUSTO JOSÉ COUTINHO MIRANDA - PE019948
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO.

1. Ação ajuizada em 27/9/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 12/5/2022.

2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida; (iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão ZEQUINHA.

3. Devidamente enfrentadas as questões invocadas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.

4. A ausência de prequestionamento impede o exame do recurso especial quanto às questões sobre as quais não houve manifestação no acórdão recorrido.

5. A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil.

6. Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI.

7. Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé.

8. A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).

9. O primeiro registro obtido pela recorrente – acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida – confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva.

10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

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

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2023(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.994.997 - PE (2022/0094049-1)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CONSTELACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
RECORRIDO : INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391
JOÃO FAUSTO JOSÉ COUTINHO MIRANDA - PE019948
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

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

Cuida-se de recurso especial interposto por CONSTELAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de ato administrativo, ajuizada por INDÚSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA em face da recorrente e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), por meio da qual objetiva-se a invalidação dos registros marcário ns. 822.670.712 e 906.608.228 (por conterem a expressão "ZEQUINHA").

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para *declarar a nulidade dos registros nº 822.670.712 e 906.608.228, bem como para condenar a empresa CONSTELAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA. - ME à abstenção definitiva do uso da expressão Zequinha, ou outro sinal semelhante, devendo concluir a transição da marca no período de 12 (doze) meses. A CONSTELAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA. - ME deve, ainda, proceder à desistência de qualquer pedido de registro de marca idêntica, semelhante ou que imite a marca "Zeca's" de propriedade da Autora; bem como o INPI não deve proceder ao registro de qualquer pedido de registro marcário da empresa Ré que imite a marca "Zeca's"* (e-STJ fl. 1055).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente.

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta violação dos artigos: 124, VI, XIX, XXIII, 126 e 174 da Lei 9.279/96; 6º bis (3) da Convenção da União de Paris; 223, 329, 391, 408, *capute* parágrafo único, 496, primeira parte, 507, 1.012, 1.013, 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC/15. Além de negativa de prestação jurisdicional, alega que as questões acerca da notoriedade da marca e da má-fé no ato do depósito estavam preclusas, pois a parte adversa não se insurgiu contra tais pontos da sentença. Aduz que a norma do art. 6º bis (1) da Convenção da União de Paris não é aplicável à hipótese dos autos, haja vista referir-se tão somente a marcas internacionais. Desse modo, deve “reconhecer-se a aplicabilidade, tão-somente, do artigo 174 da Lei nº 9.279/96 na situação dos autos, com isso restabelecendo a sua vigência e a dos próprios artigos 126 e 6, bis 3 da Convenção da União de Paris, incorretamente aplicados” (e-STJ fl. 1559). Argumenta que o documento utilizado pelo acórdão recorrido para formar seu convencimento foi produzido por particular e devidamente impugnado, de forma que não tem força probatória acerca da notoriedade marcária. Insurge-se contra a maneira como o acórdão recorrido examinou as provas que integram os autos.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.994.997 - PE (2022/0094049-1)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CONSTELACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
RECORRIDO : INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391
JOÃO FAUSTO JOSÉ COUTINHO MIRANDA - PE019948
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO.

1. Ação ajuizada em 27/9/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 12/5/2022.

2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida; (iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão ZEQUINHA.

3. Devidamente enfrentadas as questões invocadas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.

4. A ausência de prequestionamento impede o exame do recurso especial quanto às questões sobre as quais não houve manifestação no acórdão recorrido.

5. A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil.

6. Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI.

7. Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé.

8. A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).

9. O primeiro registro obtido pela recorrente – acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida – confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva.

10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.994.997 - PE (2022/0094049-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : CONSTELACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA

ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941

RECORRIDO : INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA

ADVOGADOS : JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391

JOÃO FAUSTO JOSÉ COUTINHO MIRANDA - PE019948

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

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

O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida; (iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão *ZEQUINHA*.

1. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

É firme a jurisprudência do STJ 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).

No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente, acerca das questões objeto da controvérsia (prescrição e nulidade do registro marcário da recorrente), de maneira que os embargos de declaração interpostos, de fato, não comportavam acolhimento.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ademais, não se caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte ou aquele invocado na decisão impugnada.

Não há, portanto, cogitar-se de negativa de prestação jurisdicional.

2. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

O acórdão recorrido não se manifestou acerca do conteúdo normativo dos artigos 223, 324, 496, primeira parte, 507, 1.002 e 1.013 do CPC/15, apontados como violados nas razões recursais.

Desse modo, dada a ausência de prequestionamento, afigura-se inviável o exame da irresignação quanto ao ponto (aplicação da Súmula 211/STJ).

3. DA PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA.

O acórdão recorrido entendeu que a pretensão anulatória deduzida pela recorrida não estaria sujeita aos efeitos da prescrição, pois, segundo a regra do art. 6º bis (3) da Convenção da União de Paris (CUP), não há prazo para se pleitear a nulidade de marca registrada de má-fé.

Conforme se pode depreender da leitura do aresto impugnado, o Tribunal *a quo* entendeu que o pedido de registro da marca mista *SORVETES ZEQUINHA* é circunstância apta a evidenciar a má-fé da recorrente, haja vista que a marca de titularidade da recorrida (*ZECA'S*), anteriormente registrada no mesmo segmento de atividades (fabricação e comércio de sorvetes), é notoriamente conhecida.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A solução da controvérsia, portanto, envolve a análise do conceito de marca notoriamente conhecida, da caracterização da má-fé da recorrente e da prescritibilidade da pretensão anulatória.

3.1. Das marcas notoriamente conhecidas.

Conforme assentado por esta Terceira Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.232.658/SP (DJe 25/10/2012), a proteção conferida às marcas varia de acordo com o grau de conhecimento que elas desfrutam no mercado. Como regra, vigoram os princípios da territorialidade e da especialidade:

Pelo princípio da territorialidade, a proteção conferida à marca deve respeitar a soberania de cada Estado e as especificidades do seu ordenamento jurídico. Direitos marcários concedidos à luz de diferentes legislações, ainda que tenham por objeto a mesma marca, são absolutamente distintos, susceptíveis de proteção autônoma em cada um dos Estados. Já pelo princípio da especialidade, o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado relevante para o ramo de atividade ao qual pertence o seu titular.

Há, no entanto, duas exceções a esses princípios positivadas na Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), cuja razão de ser é a circunstância de que algumas marcas, dado seu elevado grau de conhecimento pelo mercado consumidor, ultrapassam o âmbito de proteção conferido pelo registro. Trata-se do que a LPI denomina de “marcas de alto renome” (art. 125) e de “marcas notoriamente conhecidas” (art. 126).

Na primeira hipótese, ocorre uma mitigação do princípio da especialidade, pois a Lei assegura “proteção especial, em todos os ramos de atividade”.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Já na segunda, ocorre um temperamento do princípio da territorialidade, uma vez que o diploma normativo de regência confere à marca “proteção especial, independentemente de estar registrada no Brasil” (art. 126 da LPI).

Conforme o Manual de Marcas, publicação criada e disponibilizada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em seu sítio na internet, marcas notoriamente conhecidas “São as marcas registradas em outro país que gozam de grande conhecimento no mercado, em função do expressivo reconhecimento perante aos consumidores, e que gozam de proteção especial independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil” (disponível em www.manualdemarcas.inpi.gov.br).

A classificação de uma marca como notoriamente conhecida, conforme previsto nos arts. 126 da LPI e 6º bis (1) da CUP serve a um propósito específico, o de garantir que algum sinal registrado em outro país unionista também goze de proteção no Brasil (mesmo não tendo sido, aqui, objeto de registro), assegurando-se, assim, efeito extraterritorial à marca em razão do seu grau de conhecimento pelo público. Eis o teor das normas citadas:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Art. 6º bis

(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Da leitura deste último dispositivo mencionado, depreende-se que o *status* de marca notória pressupõe, ainda, que a autoridade do país – na hipótese do Brasil, o INPI – a considere como dotada de tal atributo.

Com efeito, “Da mesma forma que ocorre com a marca de alto renome, compete ao INPI avaliar a marca como notoriamente conhecida, caracterizando malferimento ao princípio da separação dos poderes – e, consequentemente, invasão na seara do mérito administrativo da autarquia federal – qualquer digressão do Poder Judiciário a esse respeito” (REsp 1.583.007/RJ, Quarta Turma, DJe 10/5/2021). No mesmo sentido: REsp 1.190.341/RJ (Quarta Turma, DJe 28/2/14) e REsp 1.124.613/RJ (Terceira Turma, DJe 8/9/15).

Ocorre que, na hipótese dos autos, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a marca de titularidade da recorrida (*ZECA'S*) não pode ser enquadrada nessa classificação especial, haja vista que (i) se trata de sinal registrado, exclusivamente, no Brasil e (ii) não há reconhecimento, pelo INPI, de que tal marca é notoriamente conhecida.

Não se pode confundir, como parece ter feito o acórdão recorrido, a fama de que determinada marca possa gozar perante um público consumidor específico com a proteção especial consagrada nos arts. 126 da LPI e 6º bis (I) da CUP – normas que tutelam situações específicas, diversas daquela discutida nestes



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

autos, e que, por isso, não podem irradiar efeitos sobre a presente hipótese.

De fato, versando os dispositivos em questão acerca de exceção ao princípio da territorialidade, e estando ausente tal circunstância fática na espécie (marca registrada em outro país, mas não no Brasil), inexistente razão jurídica apta a atrair sua incidência.

A premissa sobre a qual se fundou o acórdão impugnado (tratar-se de marca notória, protegida pelo art. 126 da LPI), portanto, está equivocada, de modo que, como corolário, a consequência jurídica que decorreu de sua adoção – presunção de má-fé da recorrente ao depositar marca semelhante à da recorrida – deve ser alijada.

3.2. Da prescrição.

Afastada, nos termos acima delineados, a única circunstância que conduziu à conclusão do acórdão recorrido acerca da configuração da má-fé da recorrente ao postular o registro da marca mista *SORVETES ZEQUINHA*, e não tendo sido invocados outros fatores pelo Tribunal de origem aptos a dar suporte a tal conclusão, impõe-se examinar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão anulatória.

De se perceber, a propósito, que nem mesmo o INPI, em suas manifestações nos autos (apesar de advogar a favor da declaração da nulidade), emitiu qualquer consideração sobre eventual notoriedade da marca impugnada, tampouco sobre os registros terem sido obtidos de má-fé.

Depreende-se dos autos que a recorrente possui dois registros referentes à mesma marca – *SORVETES ZEQUINHA* –, depositados em 29/9/2000



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

e em 8/8/2013 e concedidos em 3/10/2006 e em 19/7/2016 (e-STJ fl. 1191).

A presente ação anulatória, por sua vez, foi ajuizada em 27/9/2018 (e-STJ fl. 19).

O Tribunal *a quo* entendeu tratar-se de pretensão não sujeita a prazo prescricional, em razão do disposto no art. 6º bis (3) da Convenção da União de Paris ("Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé").

Todavia, tendo sido descaracterizada a má-fé da recorrente no presente julgamento, o que inviabiliza o reconhecimento da imprescritibilidade, deve ser aplicada a regra geral contida na Lei de Propriedade Industrial, segundo a qual "prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão" (art. 174).

Destaque-se, por oportuno, que a aplicabilidade desse dispositivo tem sido reiteradamente reconhecida por esta Corte Superior, conforme se pode verificar, ilustrativamente, dos seguintes precedentes: REsp 1.306.335/RJ (Quarta Turma, DJe 16/5/2017); REsp 899.839/RJ (Terceira Turma, DJe 01/10/2010); e AgRg no REsp 1.353.422/RJ (Terceira Turma, DJe 3/3/2015).

Acerca da incidência do prazo prescricional para arguição de nulidade de marcas, estudo doutrinário conduzido por GIACCHETTA e LEITE elucida:

[...] nos termos do Artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão, o que, segundo alguns autores, tornaria o registro inatacável.

E, de fato, isso ocorre com as marcas que tiveram algum vício na sua concessão, em quaisquer das hipóteses do artigo 124 da Propriedade Industrial, e, em especial, o mencionado inciso VI. O instituto da prescrição tem como finalidade garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

fulminando qualquer pretensão de nulidade 5 (cinco) anos após a concessão do registro.

Ora, qualquer terceiro eventualmente prejudicado teve diversas oportunidades para opor-se ao registro, instaurar processo administrativo de nulidade e, ainda, cinco anos para ajuizar uma ação de nulidade.

(GIACCHETTA, André Zonaro e LEITE, Márcio Junqueira. Ação declaratória e a relação jurídica tripartite decorrente dos direitos de propriedade industrial, *in* ROCHA, Fabiano de Bem da (Organizador), *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial*, Lumen Juris, 2009, p. 22)

Entender que a ação de nulidade seria imprescritível, sem qualquer evidência concreta acerca da má-fé do titular da marca impugnada, equivaleria a esvaziar completamente o conteúdo normativo do dispositivo invocado, fazendo letra morta da opção legislativa.

Outro efeito deletério advindo dessa compreensão seria a instabilidade jurídica que acarretaria ao titular do registro e, por contaminação, a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.

De fato, como bem anotado por DANNEMANN (*et al.*), entender que o titular da marca esteja indefinidamente sujeito à decretação de invalidade do registro obtido, mesmo depois de ter seguido todas as etapas do longo período de tramitação do procedimento administrativo para sua aquisição – acrescido dos cinco anos do prazo para ajuizamento da ação de nulidade – teria como consequência instaurar o pânico em relações e situações jurídicas perfeitas e acabadas, indo de encontro àquilo que o instituto da prescrição justamente visa proteger: a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais (*Propriedade intelectual no Brasil*, Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 321)

Vale consignar, outrossim, a existência de relevante posição doutrinária no sentido de que nem mesmo a existência de má-fé na obtenção do registro – hipótese prevista pelo art. 6º bis (3) da CUP – poderia conduzir ao



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão anulatória, conforme anotado por JOSÉ ROBERTO D’AFFONSECA GUSMÃO (*A Proteção da Marca Notória no Brasil*. In RDM 70, p. 79), JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES (*Marcas Notoriamente Conhecidas - Marcas de Alto Renome vs Diluição*. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 119) e MARCELO AUGUSTO SCUDELER, de cuja lição extrai-se a seguinte passagem:

Como se sabe, o fundamento da prescrição é de ordem pública, visando assegurar a estabilidade social e respeitar situações adquiridas. Por esse mesmo motivo, ações imprescritíveis não são da tradição do direito pátrio, apenas verificadas em casos excepcionalíssimos.

Muito embora a Convenção da União de Paris (CUP) tenha sido incorporada no ordenamento jurídico nacional através do Decreto 75.572/75, a LPI, por sua vez, foi omissa no que diz respeito às ações anulatórias de registros marcários chamadas imprescritíveis, dando a entender pela sua não incorporação, especialmente por sua falta de tradição no direito pátrio (*Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial*. Campinas: Servanda, 2008, p. 231).

Ademais, de acordo com o assentado por ocasião do julgamento do REsp 1.149.403/RJ (Terceira Turma, DJe 29/11/2013), a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais.

Diante de todo o exposto, a conclusão inafastável é a de que o acórdão impugnado, ao reconhecer a imprescritibilidade da pretensão deduzida pela recorrida, está a merecer reforma.

4. DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

No particular, portanto, considerando (i) o prazo de cinco anos (art.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

174 da LPI) de que dispunha a recorrida para deduzir sua pretensão anulatória em face dos registros marcários da recorrente; (ii) que tais registros foram concedidos em 3/10/2006 e em 19/7/2016 (e-STJ fl. 1191); e (iii) que a ação foi proposta em 27/9/2018, deve ser reconhecida a prescrição em relação ao primeiro registro (n. 822.670.712).

Como corolário dessa compreensão, tendo em vista (i) que ambas as marcas da recorrente contêm o mesmo elemento nominativo (*SORVETES ZEQUINHA*); (ii) que o registro acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão de nulidade possui vigência, pelo menos, até o ano de 2026; e (iii) que o pedido de abstenção de uso veiculado na inicial diz respeito exclusivamente à expressão *ZEQUINHA* (e-STJ fl. 18), o presente recurso, na parte conhecida, deve ser julgado parcialmente procedente, a fim de que seja decretada a prescrição da pretensão anulatória do registro n. 822.670.712 e, consequentemente, julgado improcedente o pedido de abstenção de uso do termo *ZEQUINHA* (uma vez que, estando prescrita a pretensão relativa ao primeiro registro, a recorrente possui o direito de utilizar-se da expressão registrada para designar seus produtos).

5. DISPOSITIVO.

Forte em tais razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, para decretar a prescrição da pretensão anulatória em relação ao registro n. 822.670.712 e julgar improcedente o pedido de abstenção de uso do termo *ZEQUINHA*.

Em razão da sucumbência parcial, a maior para a recorrida, condeno esta ao pagamento de 70% das despesas processuais e 70% dos honorários



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

advocatícios, que ficam arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, incumbindo à recorrente o pagamento do percentual restante (30%).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0094049-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.994.997 / PE

Números Origem: 08089456320204050000 08143074620184058300 8089456320204050000
8143074620184058300 822670712906608228

PAUTA: 28/02/2023

JULGADO: 28/02/2023

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

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 : CONSTELACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
RECORRIDO : INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391
JOÃO FAUSTO JOSÉ COUTINHO MIRANDA - PE019948
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

CERTIDÃO

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

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

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

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1929811 - RJ (2018/0190870-9)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
RECORRENTE : UNISUPER DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594
ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
IVANA HARTER ALBUQUERQUE - RJ186719
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
PRISCILA KEI SATO - RJ128500
RECORRIDO : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO. 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. "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).
3. Em que pese a existência do mesmo vocábulo ("extra"), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo "bom", resultando em inequívoca distinção entre as expressões "Extra" e "Extrabom", esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio.

4. Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo "EXTRA", tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM".
5. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso.

ACÓRDÃO

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

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo (Presidente), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 14 de março de 2023.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2018/0190870-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.929.811 / RJ

Números Origem: 08022672520094025101 200951018022675

PAUTA: 14/02/2023

JULGADO: 14/02/2023

Relator

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : UNISUPER DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594
ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
IVANA HARTER ALBUQUERQUE - RJ186719
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
PRISCILA KEI SATO - RJ128500
RECORRIDO : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

CERTIDÃO

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

O presente feito foi retirado de pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

 2018/0190870-9 - REsp 1929811



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1929811 - RJ (2018/0190870-9)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
RECORRENTE : UNISUPER DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594
ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
IVANA HARTER ALBUQUERQUE - RJ186719
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
PRISCILA KEI SATO - RJ128500
RECORRIDO : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO. 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. "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).
3. Em que pese a existência do mesmo vocábulo ("extra"), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo "bom", resultando em inequívoca distinção entre as expressões "Extra" e "Extrabom", esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio.

4. Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo "EXTRA", tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM".
5. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por UNISUPER DISTRIBUIDORA S/A, contra acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 3.803/3.804):

EMBARGOS INFRINGENTES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE MARCA - COLIDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

I - Ação proposta para anular marcas que fazem uso da expressão EXTRABOM e EXTRABOM SUPERMERCADOS ao argumento de que colidem com o nome comercial e as marcas da ré, que fazem uso da expressão EXTRA e com registros antecedentes.

II - A interposição dos Embargos Infringentes busca a prevalência do voto vencido, que, comungando com a decisão 'a quo', decidiu pela improcedência total da lide, mantendo os registros da ré, visualizando distinguibilidade entre os sinais.

III - Vê-se, no caso, que o acréscimo das expressões 'BOM' e 'SUPERMERCADOS' conjugadas com a palavra 'EXTRA', não conferem às marcas da Embargante qualquer distinção. Traduzindo-se em espectros das mesmas, facilmente associáveis, pelo público consumidor, à marca 'EXTRA', de titularidade da Embargada, com registro antecedente e de indiscutível fama.

IV - Reforça essa conclusão os aspectos gráficos das marcas, constituídas com as mesmas cores das da Embargante (vermelho e azul) e com a mesma fonte (em itálico) para a palavra 'EXTRA', na tentativa de com filas se parecer, como se pertencessem a mesma família de marcas.

V Assim, filio-me ao entendimento do voto vencedor, não visualizando, no caso, possibilidade de coexistência entre as marcas das empresas litigantes.

VI - Recurso improvido.

Os dois embargos declaratórios opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 3.858/3.864 e 3.897/3.904).

No recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988, a recorrente aponta (e-STJ, fl. 3.916):

a) Negativa de vigência ao artigo 124, VI, da LPI - o termo "extra", que compõe as marcas tanto da Recorrente quanto da Recorrida, não pode ser objeto de exclusividade absoluta e irrestrita, sob pena [de] cancelar a absurda situação na qual apenas a Recorrida poderá utilizar tal expressão para indicar atributos positivos, "superioridade" de seus produtos e serviços, de forma que poderia impedir todo e qualquer concorrente de usar expressões como EXTRA BARATO, EXTRA LIGHT, EXTRA RÁPIDO, EXTRA BOM, como é o caso dos autos, e quaisquer outras combinações

com "extra";

b) Violação ao artigo 124, XIX, da LPI - as marcas da Recorrente e da Recorrida, não obstante serem compostas pelo termo "extra", são suficientemente distintas nos seus conjuntos, devendo prevalecer a realidade imposta pelo comércio e absorvida pelo mercado nesses quase de 20 (vinte) anos de convivência saudável entre a Recorrente e a Recorrida, sem qualquer notícia de confusão pelos consumidores;

c) Violação ao artigo 1.022 do CPC - apesar de instado, via Embargos de Declaração, a se manifestar sobre os critérios legais consagrados por este E. ST) para a aferição de colidência entre marcas, o E. TRF-2ª Região limitou-se a, genericamente, rejeitar os referidos aclaratórios.

Busca, em suma, a reforma do acórdão, "mantendo-se os registros de marca regularmente concedidos pelo INPI em favor da Recorrente e reconhecendo a possibilidade de convivência das marcas da Recorrente e da Recorrida, o que, de fato, já ocorre há quase vinte anos" (e-STJ, fl. 3.941).

Na petição n. 00070777/2023 (e-STJ), a parte recorrida alega o seguinte fato novo (e-STJ, fls. 4.293/4.294 - grifei):

2. Trata-se o fato novo, *in casu*, do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 14 de Dezembro de 2022, da lavra do EM. Desembargador Federal Dr. VALDECI DOS SANTOS (doc. 1), nos autos da apelação cível nº 5028002-73.2018.4.03.6100 que figura como Apelante o INPI, que CONFIRMOU a sentença de procedência do pedido para "determinar **à ré [INPI]** que efetue o registro nº 820.047.287, com o respectivo arquivamento e publicação, da marca nominativa EXTRA, na classe BR 40.15, de propriedade da Autora/Recorrida [CBD], sem a inclusão de qualquer ressalva ou restrição que diga respeito a ausência de exclusividade sobre o elemento nominativo EXTRA, em razão da inaplicabilidade à espécie, da proibição legal contida no artigo 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/96, após o recolhimento da taxa de proteção ao primeiro decênio, expedindo-se o respectivo certificado de registro da marca, nos termos e prazos previstos nos artigos 161 e 162 da Lei 9.279/96" (doc. 2).

Intimada, a recorrente informa que não há relevância para o julgamento do processo o referido fato novo, pois "as marcas 820.047.287 e 820.047.350, às quais faz referência a Recorrida, sequer constam da listagem que embasou a causa de pedir da presente ação (fl. 15), motivo pelo qual a sua concessão, em processos dos quais a Recorrente nem mesmo participou, não possui o condão de interferir nesta demanda, que já foi estabilizada no momento da defesa da Recorrente (v. art. 329 do CPC)" (e-STJ, fl. 4.322).

Contrarrazões apresentadas às fls. 3.954/4.011 (e-STJ).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, o fato de ter sido julgado no TRF da 3ª Região processo

em que foi determinado ao INPI efetuar o registro nº 820.047.287 da marca nominativa EXTRA, sem trânsito em julgado e não figurando como parte nos autos a recorrente UNISUPER DISTRIBUIDORA LTDA, não repercute no resultado do presente julgamento, mesmo porque o referido registro não está incluso dentre os listados no pedido inicial da ação de nulidade (e-STJ, fls. 7/8).

Na origem, tem-se ação de nulidade de registro de marca, com pedido de antecipação de tutela e de tutela específica de abstenção de uso de marca, proposta por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e a agora recorrente, UNISUPER DISTRIBUIDORA LTDA, objetivando, em síntese (e-STJ, fls. 40/43):

A) que seja concedida e determinado, liminarmente e "Inaudita altera pars", nos termos do artigo 173, § único da Lei nº 9.279/96, a suspensão dos efeitos dos registros das marcas mistas "EXTRABOM" nº 822.080.427, 822.080.435 e 822.080.443, de titularidade da Segunda-Ré, até final julgamento da presente ação, expedindo-se o competente e necessário ofício para o Primeiro-Réu INPI - realizar as anotações necessárias e realizar a legal publicidade do ato;

B) que seja concedida e determinada, liminarmente e "inaudita altera pars", nos termos do artigo 173, § único da Lei nº 9.279/96, a suspensão dos efeitos dos atos administrativos proferidos pelo Primeiro-Réu - INPI, que deferiram os pedidos de registro das marcas mistas "EXTRABOM" nº 822.088.215, 822.088.231, em favor da Segunda-Ré, ou alternativamente, caso referidos pedidos de registro tenham sido concedidos pelo Primeiro-Réu - INPI quando da análise desta ação, que seja determinada a suspensão dos efeitos dos respectivos registros, até final julgamento da presente ação, expedindo-se o competente e necessário ofício para o Primeiro-Réu INPI realizar as anotações necessárias e realizar a legal publicidade do ato.

C) seja concedida e determinada, liminarmente e "Inaudita altera pars", nos termos do artigo 173, § único da Lei nº 9.279/96, a suspensão do trâmite administrativo dos Pedidos de Registro das marcas mistas "EXTRABOM" nº 822.080.451 e 822.088.223, requeridos pela Segunda-Ré, até final julgamento da presente Ação, expedindo-se o competente e necessário ofício para o Primeiro-Réu INPI, realizar as anotações necessárias e realizar a legal publicidade do ato.

D) que seja concedida, liminarmente e "Inaudita altera pars", nos termos do artigo 173 § único e 209, §1º Lei nº 9.279/96, c/c artigo 461, §§ 3º e 4º do CPC, a tutela específica para o fim de determinar à Segunda Ré que se abstenha de utilizar, sob qualquer forma ou pretexto, a marca "EXTRABOM", para distinguir serviços de supermercados e qualquer produto alimentício, sob pena de pagamento de multa cominatória diária de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento;

E) a citação do Primeiro Réu - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI, em sua sede oficial, localizada na Praça Mauá, nº 07, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na pessoa de seu procurador legal, para que, querendo, apresente defesa, devendo esta citação ser realizada por oficial de justiça na forma do artigo 221, inciso II, artigo 222, "c", e artigo 224, todos do Código de Processo Civil;

F) a citação da Segunda Ré - UNISUPER DISTRIBUIDORA LTDA., em sua sede profissional, localizada na Rodovia BR 101, Norte, Contorno nº 02, na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo - CEP: 29.154-504, na pessoa

de seu representante legal, para que, querendo, apresente defesa, sob pena de revelia, devendo esta citação ser feita por correio (carta registrada), na forma do artigo 221, inciso I, artigo 223 e § único, ambos do Código de Processo Civil;

G) que a presente Ação Ordinária seja julgada totalmente PROCEDENTE, para o fim de que seja reconhecida e declarada a NULIDADE dos registros nº 822.080.427, 822.080.435 e 822.080.443, todos referentes às marcas mista "EXTRABOM", concedidos pelo Primeiro Réu-INPI à Segunda-Ré - Unisuper, com fundamento no artigo 2º, inciso V; artigo 124, incisos V, XIX e XXIII; artigo 125, com base no reconhecimento incidental do alto renome da marca EXTRAS e artigos 126, 129, 130, 165, todos da Lei nº 9.279/96, c/c os artigos 6º bis; 6º. Quinquies C. 7 e 10 bis, todos da Convenção da União de Paris - CUP, mantendo-se ou concedendo-se a antecipação da tutela liminarmente, para suspensão dos efeitos dos registros citados no item "A" acima e dos processos de registros citados nos itens "B" e "C" acima, até decisão final da presente demanda em Segunda Instância;

H) que seja declarada a nulidade do ato administrativo do Primeiro -Réu - INPI que deferiu os Pedidos de Registro nº 822.088.215 e 822.088.231, referente às marcas mistas "EXTRABOM", em trâmite perante aquela Autarquia Federal, com fundamento nos incisos V, XIX e XXIII do Artigo 124; c/c o artigo 125, com base no reconhecimento incidental do alto renome da marca EXTRAS, e artigos 126, 129, 130, III e inciso "V" do Artigo 2º, todos da Lei nº 9.279/96, c/c os artigos 6º-BIS e 10-BIS da Convenção da União de Paris - CUP, ou alternativamente, que seja reconhecida e declarada a NULIDADE dos registros nº 822.088.215 e 822.088.231, todos referentes às marcas mista "EXTRABOM", com base nos mesmos artigos acima citados, caso tenham sido concedidos pelo Primeiro-Réu INPI durante o trâmite desta demanda;

I) que seja indeferido e arquivado os pedidos de Registro nº 822.080.451 e 822.088.223, referente às marcas mistas "EXTRABOM", em trâmite perante aquela Autarquia Federal, com fundamento nos incisos V, XIX e XXIII do Artigo 124; c/c o artigo 125, com base no reconhecimento incidental do alto renome da marca EXTRA® e artigos 126, 129, 130, III e inciso "V" do Artigo 2º, todos da Lei nº 9.279/96, c/c os artigos 6º -BIS e 10 -BIS da Convenção da União de Paris - CUP, ou, alternativamente que seja reconhecida e declarada a NULIDADE dos registros nº 822.080.451 e 822.088.223, todos referentes às marcas mistas "EXTRABOM", com base nos mesmos artigos acima citados, caso tenham sido concedidos pelo Primeiro -Réu INPI durante o trâmite desta demanda;

J) condenar a Primeira-Ré (INPI) a publicar na Revista da Propriedade Industrial a decisão de nulidade dos referidos registros das marcas mistas "EXTRABOM" e de indeferimento e arquivamento do pedido de registro das marcas mistas "EXTRABOM", todos de titularidade da Segunda-Ré acima mencionados;

L) que a presente Ação seja julgada totalmente PROCEDENTE, para o fim de determinar à Segunda -Ré que se abstenha de utilizar, sob qualquer forma ou pretexto, a marca "EXTRABOM", para distinguir qualquer produto ou serviço, sob pena de pagamento de multa cominatória diária de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento, mantendo-se ou concedendo-se a tutela específica liminarmente para esse fim, até decisão final da presente demanda em Segunda Instância;

A ré, ora recorrente, apresentou reconvenção, "para o fim de determinar a retificação dos registros deferidos em favor da Reconvinda que tiveram por objeto a marca 'Extra', afim de que da integralidade destes conste o apostilamento de

inexistência de direito de uso exclusivo do elemento nominativo 'Extra'" (e-STJ, fl. 3.248).

O Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou improcedentes os pedidos da autora e extinta a ação de reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/1973, por entender que "as marcas em comento apresentam suficiente grau de distinção quando analisadas em seu conjunto e não são suscetíveis de confusão nem tampouco de associação indevida por parte do consumidor. Logo, inexistente vedação legal à permanência dos registros das marcas 'EXTRABOM' e 'EXTRABOM SUPERMERCADOS', de titularidade da empresa Ré, regularmente concedidos pelo INPI, ainda mais diante do fato de que a Autora não possui direito de exclusividade sobre o termo 'EXTRA'" (e-STJ, fl. 3.260).

O TJRJ, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, reformando a sentença, a fim de "julgar procedente o pedido, para decretar a nulidade dos registros nºs 822.080.427; 822.080.435; 822.080.443; 822.088.215; 82.088.231; 822.080.451 e 822.088.223, bem como determinar a abstenção de seu uso, tendo em vista o alto grau de reconhecimento da marca EXTRA, no ramo de supermercados e produtos alimentícios/limpeza" (e-STJ, fl. 3.591).

No julgamento dos embargos infringentes, a Corte estadual manteve o decidido no recurso de apelação, pelos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 3.799/3.801):

Na ótica em que sempre percebi esse tema, não tenho receio em afirmar que a coexistência entre marcas de empresas concorrentes, que fazem uso da mesma denominação, implica sim risco para o consumidor, podendo ser interpretado como ato de concorrência desleal, por desvio de clientela, mesmo que as marcas estejam classificadas em itens distintos.

Pois é indene de dúvidas que certas marcas atingem um grau tão alto de reputação, que transcendem os produtos aos quais se destinam, transformando-se em verdadeiros ícones comerciais, em que o conhecimento é tamanho, que servem de "inspiração" para a "criação" de outros signos em tudo semelhantes, na intenção de aderir ao seu magnetismo.

Fenômeno passível de ocorrer com expressões inclusive comuns, mas que ganham tamanha distintividade no mercado que passam a identificar o produto em si, sem o auxílio de outra que lhe faça referência.

[...]

O mesmo se diga da hipótese em análise, em que o acréscimo das expressões 'BOM' e 'SUPERMERCADOS' conjugadas com a palavra 'EXTRA', não conferem às marcas da Ré/Embargante qualquer distinção. Traduzindo-se em espectros das mesmas, facilmente associáveis, pelo público consumidor, à marca 'EXTRA', de titularidade da Autora/Embargada, com registro antecedente e de indiscutível fama.

Reforça essa conclusão os aspectos gráficos das marcas, constituídas com as mesmas cores das da Autora/Embargada (vermelho e azul) e com a

mesma fonte (em itálico) para a palavra 'EXTRA', na tentativa de com elas se parecer, como se pertencessem a mesma família de marcas.

Pois ninguém dúvida de que a marca "EXTRA", para designar mercearias e supermercados, integra o rol das chamadas marcas fortes, amplamente conhecidas em suas áreas de atuação, com valor atrativo capaz de influenciar o consumidor de qualquer mercado, região, sexo ou idade.

Marcas com essa qualidade possuem capilaridade para atrair outras, porventura assemelhadas, que gravitem no mesmo mercado, levando o consumidor a pensar que está diante de um de seus produtos ou de uma empresa licenciada.

Em tal contexto, resta claro que o registro das marcas anuladas foram concedidos ao arrepio do artigo 124, XIX da LPI [...].

Nesses termos, a questão litigiosa cinge-se a definir se há nulidade no registro das marcas "EXTRABOM" e "EXTRABOM SUPERMERCADOS", por semelhança com a marca de titularidade da autora-recorrida (supermercados "Extra"), a fim de evitar confusão do consumidor, favorecendo, por conseguinte, o aproveitamento parasitário, ante a notoriedade da marca "EXTRA" no ramo de supermercado.

Conforme dispõe o art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, não são registráveis como marca a "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 Lei de Propriedade Industrial visa, dessa forma, a garantir a observância do disposto no art. 5º, XXIX, da CF/1988, segundo o qual, "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".

Ao tratar da garantia de propriedade do uso da marca, a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp n. 1.105.422/MG, enfatizou a dupla finalidade do art. 129 da LPI: "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)" (TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011).

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega que o termo "EXTRA" tem como indicativo atributo de superioridade, devendo ser, portanto, considerado como marca de cunho fraco, o que impediria sua apropriação com

exclusividade, por lhe faltar o elemento da originalidade.

De fato, esta Corte Superior possui o entendimento de que marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. USO DE VOCÁBULO COMUM NA COMPOSIÇÃO DE MARCA. INVIABILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA.

1. 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.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1042088/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. MARCA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA FRACA. POSSIBILIDADE DE CONVÍVIO NO MERCADO DE CONSUMO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

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 n. 1.281.282/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 29/6/2018).

(...)

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 1253041/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019.)

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.

(...)

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.)

No caso do vocábulo "extra", tem-se a forma reduzida do adjetivo "extraordinário", e indica o que é incomum, que vai além das expectativas. O termo proporciona, portanto, uma ideia positiva, acresce uma qualidade superior ao substantivo ou adjetivo que o segue. A par desse aspecto, é possível encontrar no mercado uma grande quantidade de marcas com a palavra inicial "extra", bem observou o em. Desembargador Federal Abel Gomes ao proferir voto no julgamento da apelação (e-STJ, fl. 3.567):

Atualmente, é muito comum encontrar o termo "EXTRA" na composição de signos e estabelecimentos comerciais, isto porque na realidade muitas vezes o referido termo é empregado com o objetivo de indicar, descrever uma qualidade superior que se espera encontrar nos produtos/serviços desejados.

Ao adotar como marca um prefixo evocativo, no caso sugestivo de algo que vai além do ordinário, indicativo de serviço ou produto com grandeza superior, o titular sujeita-se ao risco de conviver com outras marcas semelhantes, tendo em conta seu fraco cunho fantasioso, desprovido de originalidade, não sendo possível, por conseguinte, a apropriação, com exclusividade, da expressão "extra".

Nesse mesmo sentido, colhem-se robustas ponderações do parecer emitido pela Diretoria de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – DIRMA a respeito do pedido de nulidade dos registros (e-STJ, fls. 1.409/1.410 - grifei):

Com efeito, as marcas em cotejo são constituídas pelo termo EXTRA, sendo que as marcas da Ré, ainda possuem o acréscimo dos termos BOM e SUPERMERCADOS.

Ora, a palavra "supermercados", é a designação de um grande estabelecimento comercial, onde se exibem à venda mercadorias variadas, e por seu caráter genérico não é apropriável a título exclusivo.

Já o termo BOM é um adjetivo que expressa qualidade de produtos ou serviços e quando precedido do termo EXTRA, forma uma expressão

que denota uma condição de qualidade ainda melhor, tendo em vista que a palavra "extra" também se trata de um adjetivo que tem como principal acepção indicar atributos positivos em relação a outros de mesma natureza.

Portanto, a expressão "EXTRABOM", assim como as palavras "extra" e "bom", não são capazes de distinguir como marca produtos e serviços, haja vista designarem características quanto à qualidade, comumente utilizada no mercado, fato que é reprimido pelo Art. 124, inciso VI, da LPI.

Nesse entendimento, que o INPI concedeu as marcas da Ré com a ressalva de não exclusividade dos elementos nominativos, sendo outorgada proteção, apenas, a forma de apresentação das marcas. Note-se, que o mesmo procedimento foi adotado para as marcas "H IPERBOM", relativa aos processos nº 822869756, 822869764, 822869772, 822869799 e 822869802, também de titularidade da Ré.

Ademais, apesar do número significativo de marcas que a Autora tem sob sua propriedade, constituídas pelo termo "EXTRA", isolado e com acréscimos, cabe salientar que **em todos os casos o INPI negou a exclusividade do termo "extra"**, procedimento este praticado desde o primeiro pedido da marca solicitado pela Autora em 30/03/1988, relativo ao processo nº 814143555, que foi indeferido a luz dos itens 06 e 20 do art. 65 do CPI (recepcionados na atual LPI, pelo inc. VI do art. 124).

Ressalta-se, ainda, que ao comparar as marcas em cotejo constata-se que as mesmas possuem conjuntos suficientemente distintos, não havendo possibilidade do risco de confusão ou associação indevida, apesar de constar o termo "EXTRA" na composição dos conjuntos marcários.

No que concerne a alegação do art. 125 da LPI, cabe ressaltar que até a presente data não consta de nossos assentamentos ser a marca "EXTRA" da Autora de alto renome.

Quanto ao mencionado fenômeno do "secondary meaning", resta informar que há o que se falar, na medida em que não há previsão legal para sua apreciação.

Face ao todo exposto, concluo, s.m.j., pela improcedência das alegações da Autora, razão pela qual opinamos pela manutenção dos atos do INPI que concederam e deferiram as marcas mistas "EXTRABOM" e "EXTRABOM SUPERMERCADOS", da Ré.

Ressalte-se que a matéria envolvendo marcas evocativas, com mitigação da exclusividade do registro, já foi enfrentada por ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte Superior.

No julgamento do REsp n. 1.336.164/SP, a Quarta Turma afirmou que não havia identidade entre as marcas "BOMBRIL" e "TECBRIL" apta a ensejar a confusão e a captação indevida de consumidores, salientando que a "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". Confira-se:

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 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 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 "BOMBRIL" 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 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 n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

Da mesma forma, a Terceira Turma, no julgamento do REsp n. 1.166.498/RJ, também reconheceu a obrigação de coexistência das marcas "ÉBANO & MARFIM" e "EBONY", pois, apesar de possuírem semelhança na escrita e na fonética, considerou o fato de que "marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico". O acórdão encontra-se assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

Aplicação da doutrina do *patent misuse*.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(REsp n. 1.166.498/RJ, relatora Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 15/3/2011, DJe de 30/3/2011.)

Compreendido que se trata de marcas precipuamente sugestivas da qualidade do produto ou serviço e, conseqüentemente, consideradas de fraco cunho fantasioso, passa-se a analisar se a semelhança dos nomes é passível de causar confusão no público alvo consumidor.

Como bem ressaltou o Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do REsp

n. 1.342.741/RJ, "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" (QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 22/06/2016).

Não obstante a semelhança na designação, a escrita e a fonética se diferenciam em razão do acréscimo do adjetivo "BOM", constante no fim da marca da recorrente, ocasionando uma sonoridade perceptivelmente distinta entre ambas, o que dificulta a indução do homem médio a erro.

No mais, o fato de a marca da recorrente ser "EXTRABOM", e não "EXTRA SUPERMERCADO", diferencia substancialmente o presente contexto da situação fática decidida no REsp n. 1.721.701/RJ, em que a Terceira Turma entendeu que a marca "EXTRA INFORMÁTICA" ocasiona confusão do consumidor, tendo em vista que o sinal "EXTRA" constitui elemento principal de ambos os registros, ressaltando-se que as duas empresas atuam no mesmo ramo de atividades. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. EXPRESSÃO DE USO COMUM OU GENÉRICO. REPRODUÇÃO COM ACRÉSCIMO. MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE.

1- Ação ajuizada em 17/1/2011. Recurso especial interposto em 16/6/2014 e atribuído à Relatora em 14/12/2017.

2- O propósito recursal é definir se a marca EXTRA INFORMÁTICA, utilizada pela empresa recorrida, é passível de coexistir com a marca EXTRA, registrada em momento anterior pelo recorrente.

3- A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência de 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 (art. 124, XIX).

4- É certo, de um lado, que o uso do vocábulo EXTRA em seu sentido semântico original não constitui exclusividade do recorrente, na medida em que traduz expressão dicionarizada dotada de significação própria, o que inviabiliza sua apropriação.

5- Todavia, quando expressões dessa natureza estiverem previamente registradas, sua utilização por terceiros, como sinal distintivo, pode ser franqueada apenas na condição de elemento secundário do conjunto marcário, a fim de servir como elemento informativo ou descritivo relativamente ao escopo da proteção pretendida.

6- Tal fato não enseja o reconhecimento de que terceiros, que atuam no mesmo segmento mercadológico do titular de marca previamente registrada, possam adotar a mesma expressão como elemento principal de seu conjunto marcário, sobretudo quando se trata de designar produtos pertencentes à mesma classe, sob risco evidente de se propiciar confusão ou associação

indevida junto ao público consumidor. Doutrina e precedente.

7- A confrontação das marcas mistas em litígio, consoante dispostas na sentença, revela claramente que o sinal EXTRA constitui o elemento principal de ambos os registros, de maneira que, tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades, a confusão gerada no público consumidor, caso ambas coexistam, é indiscutível.

8- Diante disso, a proteção marcária do recorrido deve ceder, em respeito ao direito de exclusividade de que goza o recorrente (art. 129, caput, da LPI).

9- Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedente.

10 - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.721.701/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 12/4/2018 - grifei.)

Nessa perspectiva, enquanto o vocábulo "EXTRA" não qualifica o termo "INFORMÁTICA", a junção de "EXTRA" com "BOM", formando a nova palavra "EXTRABOM", evoca a ideia de excelência, enfatizando o adjetivo "BOM", o que é suficiente para diferenciar a recorrente do supermercado "EXTRA" e evitar confusão por parte dos consumidores.

Observo, apenas em reforço de argumentação, que os logotipos das marcas "EXTRA" e "EXTRABOM" (reproduzidos no corpo do acórdão às fls. 3.564 e 3.566 [e-STJ]), têm substancial distinção em seus elementos visuais, com uso de símbolo, fonte, tamanho, formato e arranjo visual diversos um do outro, em que pese a noticiada identidade de cores.

Nessa perspectiva, não se verifica possibilidade de confusão ou associação indevida por parte do consumidor, ao se dirigir a um estabelecimento ao invés do outro.

Por tudo isso, considerando não ser a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - CBD proprietária exclusiva do prefixo "extra", nem haver circunstância apta a provocar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM".

Dessa forma, o Tribunal de origem, ao anular os registros n. 822.080.427, 822.080.435, 822.080.443, 822.088.215, 82.088.231, 822.080.451 e 822.088.223 no INPI, violou o disposto nos arts. 124, XIX, e 129 da Lei n. 9.279/1996.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a autora no pagamento de

honorários advocatícios devidos aos advogados da parte ré-recorrente, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, o que faço com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973, à luz do entendimento firmado no EAREsp n. 1.255.986/PR (rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019).

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2018/0190870-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.929.811 / RJ

Números Origem: 08022672520094025101 200951018022675

PAUTA: 14/03/2023

JULGADO: 14/03/2023

RelatorExmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : UNISUPER DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594
ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
IVANA HARTER ALBUQUERQUE - RJ186719
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
PRISCILA KEI SATO - RJ128500

RECORRIDO : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO, pela parte RECORRENTE:
UNISUPER DISTRIBUIDORA S/A

Dr(a). ANTONIO FERRO RICCI, pela parte RECORRIDA: COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUICAO

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

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo (Presidente), João Otávio de Noronha
e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

 2018/0190870-9 - REsp 1929811



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.899 - PR (2014/0296190-8)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : ASSOALHOS ECOPISE LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : MARCELO ANTÔNIO OHRENN MARTINS - PR021422
SAMIR ALEXANDRE DO PRADO GEBARA - PR049031
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
AGRAVADO : EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS : CLAUDIA RICIOLI GONÇALVES - SP114632
GENILDO DE BRITO - SP099474

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DAS MARCAS ECOPISE E ECOFLOOR. COLIDÊNCIA COM AS MARCAS EUCAPISE E EUCAFLOOR. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DOS PRODUTOS PELOS CONSUMIDORES. MARCAS FRACAS. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Esta Corte já decidiu que: *"para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas"* (REsp 949.514/RJ, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ de 22/10/2007).

2. A *"análise da potencial confusão do público alvo (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados [...], 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 diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros"* (REsp 1.336.164/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

3. Na hipótese, ainda que haja alguma semelhança fonética e de grafia, tais expressões apresentam significados distintos, passando uma ideia mercadológica diversa, além de possuírem logomarcas muito diferentes, não havendo falar em colidência de marcas diante da impossibilidade de causar qualquer dúvida ou confusão ao consumidor. Confrontando-se o *trade dress* das marcas, não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo, diante da constatação de evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

devendo-se, outrossim, destacar que EUCAPIISO e EUCAFLOOR utilizam como elemento marcário preponderante a expressão "EUCA", nomeando os mais variados produtos de sua razão social como "EUCATOL", "EUCAPIISO", "EUCAFORM", "EUCAFIX", "EUCAPLAC UV", "EUCADOOR", "EUCAFORM".

4. Além disso, está-se diante de marcas fracas ou evocativas. As marcas ECOPIISO e ECOFLOOR valem-se de expressões comuns ou genéricas – ECO, PISO e FLOOR – e, apesar de a sua junção poder trazer um conjunto inédito protegido, ainda assim devem ser tidas como marcas fracas, sugestivas ou evocativas, pois apresentam baixo grau de distintividade e, por conseguinte, não devem conferir exclusividade no registro ou, ao menos, devem ter a sua exclusividade mitigada, podendo ser utilizadas por outras marcas semelhantes ou afins que almejem retratar pisos com um viés de sustentabilidade.

5. Assim, é possível a convivência das marcas ECOPIISO e ECOFLOOR com as marcas EUCAPIISO e EUCAFLOOR, pois são suficientemente distintas, não se constatando potencial confusão dos produtos no mercado de consumo.

6. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a nulidade da decisão do INPI que cancelou o registro das marcas ECOPIISO e ECOFLOOR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a nulidade da decisão do INPI, que cancelou os registros das marcas ECOPIISO e ECOFLOOR, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 17 de outubro de 2023 (Data do Julgamento)

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Presidente e Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.899 - PR (2014/0296190-8)

RELATOR	: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE	: ASSOALHOS ECOPISE LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS	: MARCELO ANTÔNIO OHRENN MARTINS - PR021422 SAMIR ALEXANDRE DO PRADO GEBARA - PR049031
AGRAVADO	: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
AGRAVADO	: EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS	: CLAUDIA RICIOLI GONÇALVES - SP114632 GENILDO DE BRITO - SP099474

RELATÓRIO

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

1. Trata-se de agravo interno interposto por **ASSOALHOS ECOPISE LTDA – EMPRESA DE PEQUENO PORTE** contra a decisão de fls. 678-683, integrada pela rejeição dos embargos de declaração de fls. 710-711, que negou provimento ao recurso especial.

Nas razões do agravo interno, sustenta que:

I) "a análise da questão sob o enfoque da negativa de vigência ao disposto no artigo 124, VI e XIX, da Lei n. 9.292/1996 não passa por qualquer reexame de provas dos autos, tratando-se de questão meramente de direito".

II) "o disposto no inciso XIX no artigo 124 é exatamente a norma que autoriza o registro da marca da recorrente, posto que, tal marca não se consubstancia em nenhuma forma de reprodução ou imitação, do todo ou de parte, suscetível de causar confusão nos consumidores".

III) não há falar em incidência da Súmula 7 do STJ.

Intimado, o agravado apresentou impugnação (fls. 726-745).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.899 - PR (2014/0296190-8)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : ASSOALHOS ECOPISE LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : MARCELO ANTÔNIO OHRENN MARTINS - PR021422
SAMIR ALEXANDRE DO PRADO GEBARA - PR049031
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
AGRAVADO : EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS : CLAUDIA RICIOLI GONÇALVES - SP114632
GENILDO DE BRITO - SP099474

VOTO

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

2. O recurso merece prosperar.

Assoalhos Ecopiso Ltda - Empresa de pequeno porte ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo em desfavor de INPI e da Eucatex S/A, haja vista que a autarquia federal deferiu o pleito administrativo de nulidade das marcas ECOPISE e ECOFLOOR por serem suscetíveis de causar confusão com as marcas EUCAPISO e EUCAFLOOR.

A controvérsia dos autos, portanto, está em definir se realmente há colidência entre as marcas ECOPISE e ECOFLOOR *versus* EUCAPISO e EUCAFLOOR para fins de proteção quanto à sua exclusividade de uso, diante da possibilidade de acarretarem confusão nos consumidores.

O TRF da 4ª Região, seguindo a sentença de piso, decidiu que:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação ordinária objetivando a declaração de nulidade da decisão do INPI que cancelou os registros das marcas 'ECOPISE' e 'ECOFLOOR', julgou improcedente o pedido.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que inexiste a possibilidade de que a convivência das marcas cause confusão aos consumidores, sob o fundamento de que evidente a diferenciação gráfica, fonética e de sinais.

Afirma que sequer é possível cogitar a hipótese de ter havido imitação. Aduz que o prefixo 'Eco' constitui caractere que distingue sua marca, remetendo à relação do produto com medidas ecológicas sustentáveis. Argumenta que o prefixo 'Euca', utilizado pela apelada, não conduz à mesma idéia. Defende que, embora os produtos comercializados por ambas sejam semelhantes em seu gênero, distinguem-se na espécie, porquanto a apelada trabalha com pisos laminados, ao passo que seus produtos são pisos de madeira.

Acréscita que possui logomarca própria, que em nada se assemelha àquelas utilizadas pela apelada. Assevera que a decisão administrativa



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

proíbe, por via transversa, o registro de sua marca com sinal de caráter genérico, necessário, comum e descritivo do produto que comercializa.

(...)

A sentença recorrida tem, no que interessa, o seguinte teor:

A Lei nº 9.279/96 dispõe sobre a proteção da propriedade industrial, que abrange, em síntese, a patente de invenções e modelos de utilidade, e o registro de marcas e desenho industrial. A questão em discussão nos autos gravita em torno do registro de marcas.

*A parte autora pretende manter o registro de suas marcas **ECOPISO** e **ECOFLOOR**, inicialmente concedido pelo INPI, mas posteriormente anulado por força de 'processo administrativo de nulidade' movido pela ré **EUCATEX**, conforme artigos 168 a 172 da Lei da Propriedade Industrial:*

(...)

Como se vê no documento OUT6, p. 63 (evento 1), a autarquia federal acolheu o pedido de nulidade das marcas formulado pela segunda ré, ao argumento de que a concessão do registro à autora teria ofendido a norma inserta no artigo 124, inciso XIX, da LPI, assim redigido:

(...)

Há que se avaliar, portanto, se a decisão administrativa efetivamente incorreu em vício, conforme sustentado pela autora. De plano, registro que me parece inequívoco o fato de as marcas da autora e da segunda ré designarem produtos inseridos no mesmo segmento de mercado: tratam-se de pisos utilizados na construção civil, o que não se modifica pelo fato de um ser de madeira maciça e o outro laminado.

Então, a proteção regular da marca da autora (ou da ré), lhe confere o direito à exploração econômica exclusiva, nos termos da lei:

(...)

E a garantia da exclusividade abrange a vedação de registro de marcas semelhantes, conforme artigo 124, inciso XIX acima transcrito.

Delineado o panorama em que se situa a questão, e antes de avaliar se há efetiva semelhança entre as marcas, o que qualificaria a marca da autora como 'não registrável', e tornaria hígida a decisão do INPI, entendo pertinente tecer as seguintes considerações.

A proteção à marca tem dupla finalidade: atender ao direito fundamental à propriedade (CF, art. 5º, XXII) e tutelar os interesses do consumidor.

Quanto à proteção da propriedade, não há maiores dificuldades em se enquadrar a marca como propriedade imaterial de seu titular, intrinsecamente relacionada ao exercício da atividade



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

econômica - a propriedade, a par de ser direito fundamental, é princípio vetor da ordem econômica, conforme artigo 170, inciso II, da CF.

A marca designa o produto/serviço posto no mercado, como que conferindo a ele uma 'certificação' perante o mercado consumidor. Se a marca atinge elevado grau de aceitação por parte dos consumidores, se estes vêem nela os atributos da confiabilidade e qualidade, então evidentemente os produtos/serviços a ela vinculados gozarão de maior aceitação e atingirão um mercado consumidor maior, gerando maior lucro àquele que a explora.

Por outro lado, o consumidor possui o direito de escolher os produtos que irá comprar e, inequivocamente, a marca tende a ser fator de relevo na sua escolha. Vale dizer, há proteção legal conferida ao consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 6º) que o põe a salvo da publicidade enganosa e lhe garante o direito à informação adequada e clara sobre os produtos que irá adquirir.

Ainda que a marca, em si, não se confunda propriamente com a questão da publicidade do produto, ela acaba atingindo o consumidor de maneira semelhante. A publicidade desperta nele o desejo/necessidade, e a marca pode vir a canalizar tal desejo/necessidade para um produto específico. A par disso, ao associar determinado produto a uma marca, o consumidor evoca informações que pelos mais variados meios foram por ele assimiladas em relação a ela.

E aqui a questão da marca se vincula ao tema da informação, pois se a marca de um produto/serviço, pela similitude, tem o condão de evocar no consumidor as informações que ele possui a respeito de outro produto/serviço, de outra marca, então a informação que lhe chega o induz a erro - e, repita-se ele tem direito a informação adequada e clara, nos termos do CDC.

Tecidas essas considerações eminentemente teóricas, é de se ver que a solução da presente demanda está no enfoque do consumidor.

As marcas da autora (ECOPISO e ECOFLOOR) designam produtos absolutamente assemelhados às marcas da ré (EUCAPISO e EUCAFLOOR). A semelhança fonética entre as primeiras e as segundas é indisfarçável. Mesmo a grafia das palavras é em tudo assemelhado nas duas marcas, sendo evidente que elas são suscetíveis de 'causar confusão ou associação com marca alheia'. Não há como deixar de concluir que a manutenção de ambas marcas no mercado tende a fazer o consumidor invocar as qualidades de uma quando diante dos produtos da outra - e vice-versa.

Face a essa conclusão, tem-se que a exploração das marcas cujo registro é pretendido pela parte autora viola



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*potencialmente o direito à propriedade da ré e, ainda, induz o consumidora erro, sendo perfeitamente aplicável a norma anteriormente transcrita (Lei nº 9.279/96, art.124, XIX).
(...)*

A decisão não merece reparos.

Com efeito, as marcas utilizadas pela apelante - ECOPISO e ECOFLOOR - assemelham-se às utilizadas pela empresa apelada - EUCAPISO e EUCAFLOOR -, todas designando produtos inseridos no mesmo segmento de mercado (pisos utilizados na construção civil, o que, como bem ressaltou o juízo a quo, 'não se modifica pelo fato de um ser de madeira maciça e o outro laminado').

Deixando de lado o elemento comum descritivo do produto comercializado por ambas as empresas - PISO ou FLOOR -, evidentemente inapropriável, verifica-se que a grafia e a pronúncia dos prefixos utilizados - ECO e EUCA - são bastante semelhantes; conjugando os prefixos com o elemento comum, conclui-se pela possibilidade de gerar erro, confusão ou dúvida no consumidor ou, ainda, acarretar associação entre as marcas. As marcas da apelante, de consequência, não são registráveis, à vista do disposto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96. A respeito do tema, confira-se o entendimento do Egrégio STJ:

(...)

A irresignação recursal, portanto, não merece prosperar. (fls. 426-430)

É incontroverso nos autos que as marcas em comento tratam de produtos inseridos em segmento de mercado similar: pisos utilizados na construção civil, estando as marcas ECOPISO e ECOFLOOR relacionadas a madeira maciça e as marcas EUCAPISO e EUCAFLOOR relacionadas ao piso laminado.

3. Apesar disso, *data venia*, penso que as marcas **não** são aptas a gerar associação ou confusão, sendo o prefixo ECO suficiente para as diferenciar.

O prefixo ECO tem vários significados. Um deles tem origem no grego *oîkos*, significando "casa, domicílio, habitat, meio ambiente: ecologia" (Dicionário Aurélio, 5ª ed., Curitiba: Positivo, 2010, p. 751).

Trata-se, portanto, de termo de uso comum e corriqueiro por diversas marcas e produtos que, como se percebe, não necessariamente tenham uma preocupação socioambiental, apesar de várias remeterem a tal ideia (ex: ecobag, ecorodovias, ecobrindes, etc), inclusive surgindo o termo *eco-friendly*, ou seja, amigável ao meio ambiente.

Da mesma forma, o radical PISO é expressão comum ou genérica que não é apta a individualizar produto ou serviço.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Na espécie, é nítido o intento das marcas ECOPIISO e ECOFLOOR em relacionar o seu produto - pisos - em uma concepção voltada ao mercado ecológico, sustentável, em que a produção de pisos é feita em madeira maciça através de reflorestamento, com preocupação com o meio ambiente (inclusive autorizadas pelos órgãos ambientais).

Por outro lado, as marcas EUCAPISO e EUCAFLOOR remetem, claramente, à razão social da agravada, EUCATEX S/A, proveniente da matéria-prima eucalipto (conforme <https://www.eucatex.com.br/sobre-a-eucatex/historia>).

O referido grupo econômico possui diversos produtos disponíveis em sua atividade (tintas, porcelanatos, pisos, rodapés, ripados, MDF, MDP, chapas de fibras, divisórias, portas), dentre os quais vários receberam o prefixo EUCA para mostrar a sua relação com a sociedade empresária, como por exemplo: eucatol (verniz), eucapiso, eucaform, eucafix (presilhas), eucaplac uv (divisórias), eucadoor (portas), eucaform (prateleiras).

Como sabido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "para **impedir o registro de determinada marca** é necessária a conjunção de **três requisitos**: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); **afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas**" (REsp 949.514/RJ, Relator Ministro **HUMBERTO GOMES DE BARROS**, Terceira Turma, DJ de 22/10/2007).

E ainda:

[...]

4. A proteção da marca, seja ela de alto renome ou não, busca evitar a confusão ou a associação de uma marca registrada a uma outra, sendo imprescindível que a violação ao direito marcário cause confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo do seu titular.

[...]

(REsp n. 1.874.635/RJ, relator Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

[...]

V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VI - No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.

VII - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos.

VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(REsp 1.114.745/RJ, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 2/9/2010, DJe de 21/9/2010)

Ademais, a "análise da potencial confusão do público alvo (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados [...], 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 diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros**" (REsp 1.336.164/SP, Relator Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019).

Na hipótese, ainda que haja alguma semelhança fonética e de grafia, tais expressões apresentam significados distintos, passando uma ideia mercadológica diversa, além de possuírem logomarcas muito diferentes, não havendo falar em colidência de marcas diante da impossibilidade de causar qualquer dúvida ou confusão ao consumidor.

De fato, confrontando-se o *trade dress* das marcas, não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo, diante da constatação de evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar, repita-se, que EUCAPISO e EUCAFLOOR utilizam como elemento marcário preponderante a expressão "EUCA", nomeando os mais variados produtos de sua razão social como "EUCATOL", "EUCAPISO", "EUCAFORM", "EUCAFIX", "EUCAPLAC UV", "EUCADOOR", "EUCAFORM".



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

4. Além disso, está-se diante de marcas fracas ou evocativas.

Segundo a jurisprudência do STJ, "a marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva" (REsp 1.688.243/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 23/10/2018).

As marcas ECOPISO e ECOFLOOR valem-se de expressões comuns ou genéricas – ECO, PISO e FLOOR – e, apesar de a sua junção poder trazer um conjunto inédito protegido, ainda assim devem ser tidas como marcas fracas, sugestivas ou evocativas, pois apresentam baixo grau de distintividade e, por conseguinte, não devem ter exclusividade no registro ou, ao menos, devem ter a sua exclusividade mitigada, podendo ser utilizadas por outras marcas semelhantes ou afins que almejem retratar pisos com um viés de sustentabilidade.

Realmente, conforme assevera a doutrina especializada:

A marca deve permitir a identificação de um produto ou serviço entre produtos e serviços da mesma natureza da concorrência. Ela deve ter, portanto, caráter distintivo. Um sinal cujo uso seja indispensável para a apresentação de todos os produtos ou serviços de uma mesma natureza, não é considerado distintivo e não pode ser registrado como marca. O monopólio do nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante poderia gerar uma exclusividade inadmissível e injusta, além de prejudicial aos concorrentes, que não teriam como apresentar seus produtos.

A marca descritiva, ou seja, aquela que é composta exclusivamente por um termo que indica a qualidade essencial ou a composição do produto ou serviço, não é capaz de identificar e diferenciar o produto ou o serviço visado dos demais produtos ou serviços similares. Ademais, esses sinais são também indispensáveis para os concorrentes designarem os seus produtos e a apropriação significaria um golpe contra a livre concorrência”.

No entanto, em tese, dois termos que isoladamente são considerados genéricos podem ser juntados para formar uma marca complexa e esta combinação pode se revestir de originalidade e possuir um caráter distintivo. Nesse caso, tal sinal pode ser registrado como marca. Os



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

nomes dos esportes, por exemplo, são banais ou comuns porque são necessários para designar determinada atividade humana. Não obstante, o nome composto 'Voleibol de Praia' foi considerado registrado pelo INPI justamente porque a combinação de dois termos genéricos permitiu a obtenção de um nome composto original e detentor de caráter distintivo.

Em síntese, não podem ser registradas as denominadas 'marcas genéricas', que são aquelas constituídas unicamente pela denominação usual do produto designado ou serviço oferecido; e também as 'marcas descritivas', assim conhecidas aquelas compostas por sinais ou denominações que podem servir para designar uma característica do produto ou serviço e, notadamente, a espécie, a qualidade, a quantidade, a destinação, o valor, a proveniência geográfica, a época da produção do bem ou da prestação de serviço. Tal vedação se justifica pelo fato de serem estas marcas comuns a todos os objetos semelhantes e os comerciantes não podem se apropriar de termos indispensáveis aos concorrentes para a definição das qualidades e características do produto.

[...]

Quanto à hipótese prevista no inciso VI supracitado, a jurisprudência comparada nos ensina que termos genéricos são aqueles banais e comuns e que não servem para distinguir um produto ou serviço. Assim é que a marca Les affaires para designar um jornal econômico, não pôde ser registrada a título de marca. Também foi considerado genérico o termo Château, aplicado a vinhos. Foram ainda consideradas descritivas as seguintes marcas: Praticamente incassable para objetos de vidro; Beajolais Vignerons para vinhos e alcoóis, etc. (82 Paris, 5/6/91, JCP 93, Ed. E, I, 2992, n 45; 83 Ann. Prop. Ind. 1964, 140; 84 Ann. Prop. Ind. 1979, 186).

(LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V., A lei de propriedade industrial comentada. São Paulo: Lejus, 1999, pp. 243-245).

Em diversos casos semelhantes, a jurisprudência do STJ decidiu de forma similar. À guisa de exemplo:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM.

1. Ação distribuída em 20/8/2009. Recurso especial interposto em 10/4/2015. Autos conclusos à Relatora em 16/2/2018.

2. O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca LIBER à recorrente, ante eventual conflito com a marca LÍDER, concedida anteriormente à recorrida.

3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.

4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.

5. Tratando-se, todavia, de marca que apresenta baixo grau de distintividade, por se constituir de expressão dicionarizada e de uso comum, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, afigurando-se descabida a alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedentes.

6. Não sendo o recorrido reconhecido pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), não se vislumbra situação fática apta a evidenciar a possibilidade de confusão ou associação indevida.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1.833.422/RJ, Relatora Ministra **NANCY ANDRIGHI**, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019)

E ainda: **REsp 1.336.164/SP**, Relator Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019 ("TECBRIL" x "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL"); **REsp 1.105.422/MG**, Relatora Ministra **NANCY ANDRIGHI**, Terceira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe de 18/5/2011 ("SORINE" x "SORINAN"); **AgInt no AREsp 1.516.110/MG**, Relator Ministro **RAUL ARAÚJO**, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023 ("SALINÍSSIMA" x "SALINAS"); **REsp 1.819.060/RJ**, Relatora Ministra **NANCY ANDRIGHI**, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020 (ELLE ELLA x ELLE); **REsp 242.083/RJ**, Relator Ministro **CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO**, Terceira Turma, julgado em 21/11/2000, DJ de 5/2/2001 ("TICKET" x "TICKET CULTURAL").

Ressalte-se, também, que a titular da marca ECOPIISO e ECOFLOOR estava de boa-fé.

Importante pontuar que o próprio INPI oscilou quanto à possibilidade do registro de tais marcas, tendo, em um momento inicial, deferido o registro em prol da recorrente, como bem asseverado pelo magistrado de piso:

Com efeito, colhe-se do documento OUT6, p. 9, que inicialmente o INPI, quanto ao pedido de registro das marcas da autora, assim se manifestou:

'Deferido conforme resolução 125 de 06/01/2006 [...] Oposição tempestiva baseada no inciso XIX do art. 124 da LIPI. Improcedem as alegação pois, apesar da semelhança (Ecofloor X Eucafloor), não há possibilidade de confusão visto que o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

prefixo 'Eco' remete à ecológico, enquanto 'Euca' é evocativo da razão social da empresa opoente' (sic)

Ocorre que, face a pedido de anulação da segunda ré, decidiu em sentido oposto (OUT6, p. 133):

'Em conformidade com as orientações técnicas constantes do parecer exarado pelo Grupo de Trabalho de que trata a Portaria nº 513/10, junto ao processo em referência. Conheço do processo administrativo de nulidade. Dou-lhe provimento em seu mérito. Declaro Nulo o Registro, nos termos do art. 168 da Lei 9.279/96, em face da infringência ao disposto no art. 124, inciso XIX, do referido dispositivo legal. (Reg. N.º 820.057.096 E 820.066.885)'

Percebe-se, pois, que a própria autarquia oscilou entre uma e outra posição, o que torna relevantes os argumentos da inicial. (fl. 178)

Ora, "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**" (AgInt nos EREsp 1.778.766/MG, Relatora Ministra **NANCY ANDRIGHI**, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1º/12/2022).

Assim, é plenamente possível a convivência entre as duas marcas em discussão. Apesar de as marcas ECOPISO e ECOFLOOR designarem produtos similares às marcas EUCAPISO e EUCAFLOOR, elas são suficientemente distintas, seja quanto aos termos nominativos, seja quanto aos aspectos gráficos, seja quanto à fonética, seja quanto ao significado e ideia que os signos almejam transmitir, não se constatando potencial confusão dos produtos no mercado de consumo ao se confrontar o *trade dress* das marcas (não há relato de qualquer coisa nesse sentido), além do fato de ambas as partes estarem de boa-fé. Por conseguinte, não pode prevalecer a decisão administrativa que anulou o registro da marca pela recorrente.

Não se pode desconsiderar, por fim, que "o monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma 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" (REsp 1.315.621/SP, Relatora Ministra **NANCY ANDRIGHI**, Terceira Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 13/6/2013).

5. Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial, para declarar nula a decisão do INPI que cancelou o registro das marcas



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ECOPIISO e ECOFLOOR.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2014/0296190-8 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt nos EDcl no REsp 1.495.899 / PR**

Números Origem: 50132462420134047000 PR-50132462420134047000

PAUTA: 17/10/2023

JULGADO: 17/10/2023

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: ASSOALHOS ECOPIISO LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS	: MARCELO ANTÔNIO OHRENN MARTINS - PR021422 SAMIR ALEXANDRE DO PRADO GEBARA - PR049031
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO	: EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS	: CLAUDIA RICIOLI GONÇALVES - SP114632 GENILDO DE BRITO - SP099474

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	: ASSOALHOS ECOPIISO LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS	: MARCELO ANTÔNIO OHRENN MARTINS - PR021422 SAMIR ALEXANDRE DO PRADO GEBARA - PR049031
AGRAVADO	: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
AGRAVADO	: EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS	: CLAUDIA RICIOLI GONÇALVES - SP114632 GENILDO DE BRITO - SP099474

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, deu provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a nulidade da decisão do INPI, que cancelou os registros das marcas ECOPIISO e ECOFLOOR, nos termos do voto Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.