



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO DE INSTRUMENTO Nº 1.406.267 - RS (2011/0092451-0)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA  
AGRAVANTE : ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES  
ADVOGADOS : ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA E OUTRO(S)  
CARLOS KLEIN ZANINI E OUTRO(S)  
JOELSON COSTA DIAS  
AGRAVADO : TRANSPORTES LUFT LTDA  
ADVOGADO : FABIANO DE BEM DA ROCHA  
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Ao analisar de forma soberana os fatos e as provas colhidas nos autos, o Tribunal de origem considerou a existência de fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a circunstância de as litigantes atuarem em ramos diferentes da atividade empresarial, inclusive com produtos finais diversos.
2. Rever tal conclusão para acolher o recurso sob o argumento da existência de afinidade mercadológica, como quer a agravante, demandaria a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que se apresenta inviável conforme a Súmula nº 7/STJ. Precedente.
3. Agravo regimental não provido.

### ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 25 de junho de 2013(Data do Julgamento)

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva  
Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.406.267 - RS (2011/0092451-0)

### RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por ALGAR S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (e-STJ fls. 121/125) contra decisão que negou provimento a agravo interposto com o objetivo de viabilizar a subida de recurso especial (e-STJ fls. 115/117).

Nas razões do regimental, a agravante insiste na tese veiculada no apelo extremo, de que o acórdão recorrido teria violado os artigos 124, XIX, e 129 da Lei nº 9.276/96. Argumenta que para se chegar à conclusão de que a empresa possui direito de exclusividade de utilização da marca em questão, não é necessário o revolvimento de matéria fática. Diz, ainda, que o princípio da especialidade ou da especificidade foi aplicado de maneira equivocada no caso dos autos.

Ao final, requer a reforma da decisão para que seja conhecido e provido o apelo extremo.

É o relatório.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.406.267 - RS (2011/0092451-0)

### VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Não procede a irresignação.

Os argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes para autorizar a reforma da decisão agravada, de modo que esta merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

*"Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu recurso especial apresentado com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:*

*'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA, DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CESSAÇÃO DE USO DE SÍMBOLO FIGURATIVO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.*

*Pertencendo autora e ré a atividade econômica distintas, atingindo mercado e consumidores distintos, não há impedimento para o uso pela ré da marca registrada pela autora, em razão do princípio da especialidade.*

*HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.*

*POSSIBILIDADE. ARTIGO 20, §§ 3º E 4º DO CPC. PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. UNANIME.'*

*Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.*

*Nas razões do especial, a recorrente sustenta a violação dos arts. 124, XIX, e 129 da Lei nº 9.279/96. Alega que detendo o registro de marca muito semelhante àquela reproduzida pela recorrida, não poderia o Tribunal de origem desconsiderar os efeitos jurídicos próprios da proteção marcária, permitindo a concorrência desleal.*

*Defende também que havendo afinidade mercadológica, mesmo não sendo iguais os produtos ou serviços protegidos pelas marcas, a norma do art. 129 da Lei nº 9.279/96 se faz aplicável, não havendo cogitar de especificidade.*

*Contrarrazoado, o recurso não foi admitido por se vislumbrar a incidência dos óbices das Súmulas nºs 211 e 7/STJ e 284/STF.*

*Irresignada, a recorrente interpôs agravo de instrumento impugnando todos os fundamentos da denegação e sustentando a admissibilidade de seu recurso especial.*

*É o relatório.*

*DECIDO.*

*A irresignação não prospera, pois o recurso especial de fato não se apresentava admissível.*

*O acórdão recorrido veio assim fundamentado:*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

'(...)

*Compulsando-se os autos, verifica-se que a demanda se funda na discussão acerca de eventual direito da ré à utilização do sinal representado pela seta estilizada como elemento distintivo de suas atividades.*

*Inicialmente, cumpre salientar a inegável semelhança entre os símbolos utilizados por ambas as partes. A similitude gráfica é evidente, podendo gerar confusão aos consumidores se utilizadas para identificar produtos semelhantes.*

*O registro da marca assegura ao seu proprietário o seu uso exclusivo em todo o território nacional, a teor do disposto no artigo 129 da Lei nº 9.279/96. Trata-se de direito oponível erga omnes, que impõe aos demais a abstenção de seu uso.*

*Contudo, pelo princípio da especialidade, o direito ao uso exclusivo da marca se limita apenas aos produtos para os quais foi deferido o registro. Assim, é possível que existam duas marcas iguais ou semelhantes registradas para identificação de produtos pertencentes a classes diferentes, sem que possa se falar em violação ao direito marcário.*

'(...)

*Registre-se que a demandada explora a atividade relacionada a prestação de serviços de transporte de carga via rodoviária, enquanto a demandante, explora a prestação de serviços de telefonia, engenharia, plantio de grãos, turismo, hotelaria, lista telefônica, propaganda, consórcio, táxi aéreo, segurança patrimonial e administração de terminais urbanos.*

*Com todo respeito, penso, que não há contrafação ou perda de exclusividade de marca.*

*Inexiste, portanto, violação às normas de proteção industrial que justifique a procedência da ação, haja vista que atuam em áreas diversas, com produtos finais diversos"(fl. 31-35 e-STJ - grifou-se).*

*Vê-se que ao analisar de forma soberana os fatos e as provas colhidas nos autos, o Tribunal de origem considerou a existência de fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a circunstância de as litigantes atuarem em ramos diferentes da atividade empresarial, com produtos finais diversos inclusive.*

*Assim, rever tal conclusão para acolher o recurso sob o argumento da existência de afinidade mercadológica como quer a agravante, demandaria a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que se apresenta inviável conforme a Súmula nº 7/STJ.*

*Nesse sentido:*

**'RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. CONVIVÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.**



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SÚMULA. 07/STJ.

1 - O registro concedido, pelo INPI, à marca 'DECOLAR VIAGENS E TURISMO', sem uso exclusivo dos elementos nominativos, não proíbe, portanto, a utilização da expressão 'decolar' na composição da marca 'DECOLAR.COM'.

2 - Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local assevera que 'o público alvo de ambas não é o mesmo, o que afasta a possibilidade de confusão entre os serviços oferecidos pelas duas empresas, a induzir em erro o consumidor, com prejuízos para a autora'. A revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.

3 - '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). Assim afastada a possibilidade de confusão, sobeja a possibilidade de convivência das marcas.

4 - Recurso especial não conhecido.'

(REsp 773.126/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 8/6/2009)

*Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento."*

Assim, não prosperam as alegações postas no recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Desse modo, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0092451-0

AgRg no  
Ag 1.406.267 / RS

Números Origem: 10522597371 70036679843 70038426433

EM MESA

JULGADO: 25/06/2013

#### Relator

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

#### AUTUAÇÃO

|           |   |                                                                                              |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGRAVANTE | : | ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES                                                    |
| ADVOGADOS | : | JOELSON COSTA DIAS<br>CARLOS KLEIN ZANINI E OUTRO(S)<br>ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA E OUTRO(S) |
| AGRAVADO  | : | TRANSPORTES LUFT LTDA                                                                        |
| ADVOGADO  | : | FABIANO DE BEM DA ROCHA                                                                      |

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações

#### AGRAVO REGIMENTAL

|           |   |                                                                                              |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGRAVANTE | : | ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES                                                    |
| ADVOGADOS | : | JOELSON COSTA DIAS<br>CARLOS KLEIN ZANINI E OUTRO(S)<br>ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA E OUTRO(S) |
| AGRAVADO  | : | TRANSPORTES LUFT LTDA                                                                        |
| ADVOGADO  | : | FABIANO DE BEM DA ROCHA                                                                      |

#### CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.