



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.020.013 - SP (2016/0304108-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A
AGRAVANTE : BOMBRIL S/A
ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902
PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S) - SP203541
GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI - SP192268
AGRAVADO : BOSSAN GESTAO DE ATIVOS LTDA - ME
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
ELIENE PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - RJ072908

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. MARCA. **1.** AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. **2.** CONTROVÉRSIA ANALISADA COM BASE EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. **3.** NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. MESMO RAMO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA MARCA COMO DE ALTO RENOME. EFEITO *EX NUNC*. REGISTRO DA MARCA DA AGRAVADA ANTERIOR. BOA-FÉ. **4.** FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. **5.** AGRADO INTERNO IMPROVIDO.

1. Falta de interesse recursal quanto à alegação de falta de prequestionamento do art. 188, I, do CC/2002.

2. Com base nos argumentos apresentados pelas ora agravantes, o que foi asseverado pelas instâncias ordinárias e, principalmente, diante da apontada divergência em relação ao julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, constata-se que a questão acerca da nulidade de registro de marca, por ocupar o mesmo ramo comercial das autoras, não comporta reexame de provas.

3. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (*ex nunc*). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço". (REsp 1.582.179/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).

3.1. Na hipótese dos autos, observa-se que a marca "Bril Odor", foi registrada em 9/4/2002 (e-STJ, fl. 849), enquanto "Bom Bril", "Bril" e "Brill" e seus derivados tiveram uma destas marcas reconhecida como de alto renome desde 2008, nos termos do art. 125 da Lei n. 9.279/1996 (e-STJ, fl. 1.531), portanto, posterior ao registro da marca da ora agravada.

4. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agrado interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

5. Agrado 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, por unanimidade, negar provimento ao agrado interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Brasília, 27 de agosto de 2019 (data do julgamento).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**AgInt no AgInt no AREsp 1.020.013 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2016/0304108-5

Número de Origem:
00483064520098260564 483064520098260564

Sessão Virtual de 21/05/2019 a 27/05/2019

Relator do AgInt no AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : BOSSAN GESTAO DE ATIVOS LTDA - ME

**ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
ELIENE PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - RJ072908**

AGRAVADO : BOMBRIL MERCOSUL S/A

AGRAVADO : BOMBRIL S/A

**ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902
PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S) - SP203541
GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI - SP192268**

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A

AGRAVANTE : BOMBRIL S/A

**ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902
PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S) - SP203541
GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI - SP192268**

AGRAVADO : BOSSAN GESTAO DE ATIVOS LTDA - ME

**ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
ELIENE PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - RJ072908**

TERMO

O presente feito foi retirado de pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 28 de Maio de 2019



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.020.013 - SP
(2016/0304108-5)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Trata-se de agravo interno no agravo interno interposto por Bombril Mercosul S.A. e Bombril S.A. contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo interno manejado por Bossan Gestão de Ativos Ltda. - ME para dar parcial provimento ao recurso, em juízo de reconsideração, assim ementada (e-STJ, fl. 1.907):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. MARCA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. MESMO RAMO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA MARCA COMO DE ALTO RENOME. EFEITO *EX NUNC*. REGISTRO DA MARCA DA AGRAVANTE ANTERIOR. BOA-FÉ. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO.

Em suas razões, Bombril Mercosul S.A. e Bombril S.A. pretendem a reforma da decisão agravada sustentando que é clara a "existência de direito, em favor das Agravantes, sobre as marcas BOM BRIL, BRIL, BRILL, bem como outras pertencentes à chamada família BRIL, proteção esta que tem o condão de impedir que terceiros, sem o consentimento, venham a produzir ou imitar as suas marcas, bem como obter registros marcários contendo tais sinais distintivos na identificação de produtos de higiene e limpeza" (e-STJ, fl. 1.932).

Além disso, alegam que a referência ao art. 188, I, do Código Civil não preencheu o requisito do prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ.

Aduzem ainda que o recurso especial interposto por Bossan Gestão de Ativos Ltda. – ME esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, na medida em que implica na necessidade de incursão no conteúdo fático-probatório dos autos.

Por fim, pretendem seja utilizado o mesmo posicionamento adotado no voto proferido por esta relatoria no julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, no qual foi



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

reconhecida a exclusividade da utilização do termo "Bril" enquanto válido o registro da marca concedido pelo INPI às ora recorrentes.

Impugnação apresentada às fls. 1.961-1.979 (e-STJ), na qual a parte agravada pede a condenação das agravantes ao arbitramento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.020.013 - SP
(2016/0304108-5)**

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A
AGRAVANTE : BOMBRIL S/A
ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902
PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S) - SP203541
GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI - SP192268
AGRAVADO : BOSSAN GESTAO DE ATIVOS LTDA - ME
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
ELIENE PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - RJ072908

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. MARCA. **1.** AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. **2.** CONTROVÉRSIA ANALISADA COM BASE EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. **3.** NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. MESMO RAMO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA MARCA COMO DE ALTO RENOME. EFEITO *EX NUNC*. REGISTRO DA MARCA DA AGRAVADA ANTERIOR. BOA-FÉ. **4.** FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. **5.** AGRADO INTERNO IMPROVIDO.

1. Falta de interesse recursal quanto à alegação de falta de prequestionamento do art. 188, I, do CC/2002.

2. Com base nos argumentos apresentados pelas ora agravantes, o que foi asseverado pelas instâncias ordinárias e, principalmente, diante da apontada divergência em relação ao julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, constata-se que a questão acerca da nulidade de registro de marca, por ocupar o mesmo ramo comercial das autoras, não comporta reexame de provas.

3. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (*ex nunc*). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço". (REsp 1.582.179/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).

3.1. Na hipótese dos autos, observa-se que a marca "Bril Odor", foi registrada em 9/4/2002 (e-STJ, fl. 849), enquanto "Bom Bril", "Bril" e "Brill" e seus derivados tiveram uma destas marcas reconhecida como de alto renome desde 2008, nos termos do art. 125 da Lei n. 9.279/1996 (e-STJ, fl. 1.531), portanto, posterior ao registro da marca da ora agravada.

4. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

5. Agravo interno improvido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):

O recurso não comporta provimento.

Para melhor esclarecimento, cabe remorar o que foi consignado na decisão agravada.

Com efeito, embora tenham sido rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da Bossan Gestão de Ativos Ltda. – ME.

Registre-se, a propósito, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os pontos suscitados pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão, o que foi feito na hipótese.

É o que se extrai da fundamentação do julgamento dos embargos declaratórios (e-STJ, fl. 1.550 - sem grifo no original):

No mais, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, só servindo os embargos para veicular o inconformismo da embargante, não sendo possível alterar o comando já pronunciado.

O aresto esclareceu que não está sendo afastada a validade do registro da marca, razão pela qual não há que se falar em usurpação da competência da Justiça Federal, a qual, ademais, está sendo chamada a se pronunciar em ação própria (fls. 1437).

Nesse sentido, houve apenas determinação para que a embargante se abstenha de utilizar a marca "Bril odor", sendo que eventual nulidade do registro e prazo prescricional serão analisados em ação própria.

A embargante, simplesmente, de maneira imprópria, veicula seu inconformismo e propõe uma reapreciação da causa, o que não condiz com a função legal destes embargos.

Desse modo, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão da agravada, não se pode negar ter havido, por parte do Tribunal, efetivo enfrentamento e resposta aos pontos controvertidos.

Outrossim, carece de interesse recursal a alegação de falta de prequestionamento, uma vez que, conforme decidido na decisão agravada, o conteúdo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

normativo referente ao art. 188, I, do CC/2002, tido por violado, não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado e, apesar da oposição dos embargos de declaração, não serviu como fundamento à conclusão adotada pela Corte local. Desatendido, nesse ponto, o requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.

Necessário salientar que a análise do recurso especial foi submetida às regras pertinentes ao Código de Processo Civil de 1973, vigente à época de sua interposição. Sendo assim, na linha da jurisprudência dominante desta Corte, "não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do CPC/1973, uma vez que é perfeitamente possível ao julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelas partes" (AgInt no REsp 861.030/PR, Relator o Ministro Raul Araújo, julgado em 11/10/2016, DJe 4/11/2016).

No mérito, com base nos argumentos apresentados pelas ora agravantes, o que foi asseverado pelas instâncias ordinárias e, principalmente, diante da apontada divergência em relação ao julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, constata-se que a questão acerca da nulidade de registro de marca, por ocupar o mesmo ramo comercial das autoras, não comporta reexame de provas, razão pela qual, no ponto, houve nova análise do recurso especial.

A propósito, consta dos autos que as agravantes ajuizaram ação cominatória cumulada com indenizatória, sustentando que a marca "Bril Odor" utilizada pela ora agravada apresenta nítida similitude fonética e figurativa entre as marcas por elas registradas, acarretando concorrência desleal, pugnando, assim, pela proibição da ré, ora recorrida, de utilizar a marca "Bril Odor", além de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Contudo, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, afirmando que (e-STJ, fls. 359-362):

Destarte, há duas marcas diversas titularizadas por cada uma das partes. De um lado, temos "Bombril", de uso exclusivo das autoras, e de outro "Bril Odor" de propriedade da requerida em relação aos registros nº 821242768 e 828296812, este último pendente de análise em virtude da interposição de recurso administrativo pela parte autora. Quanto ao registro nº 828353107, não obstante o mesmo tenha sido indeferido pelo INPI, a ré intentou recurso administrativo, que também se encontra pendente de análise.

Diante da conclusão de que não houve contrafação por parte da requerida, haja vista que o fato de as autoras ostentarem a propriedade industrial da marca "Bombril" não lhes garante proteção



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

aos termos "bom" ou "bril" isoladamente, vez que se tratam de marcas de apresentação mista, torna-se desnecessário discutir as razões pelas quais o INPI deferiu ou não o registro para um ou outro caso. Analisando os diversos anúncios publicitários produzidos pela empresa requerida, acostados à contestação, não se vislumbra qualquer ato tendente a caracterizar desvio de clientela e concorrência desleal, notadamente porque os logotipos das duas marcas são bem diferentes entre si, não sendo capaz de confundir o consumidor, do que se conclui que a conduta perpetrada pela requerida não teve o condão de causar às autoras qualquer prejuízo de ordem material e muito menos moral.

Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem entendeu que, por ser a marca das autoras conhecida do público geral, seria evidente a existência de confusão a fim de angariar uma clientela que não poderia atingir de outra forma. Além disso, após afastar a condenação por danos materiais e morais, julgou procedente o pedido cominatório para que a agravada se abstinhasse de utilizar a marca "Bril Odor", sob pena de multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento da ordem judicial, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.528):

Agravo retido – Impugnação ao valor da causa – Valor apresentado por estimativa – Cabimento – Recurso desprovido Marca – Abstenção de uso – "Bombril", "Bril" e "Bril Odor" – Marca notória e de alto renome – Confusão dos consumidores – Danos materiais e morais não configurados – Apelo parcialmente provido.

Dito isso, a Terceira Turma desta Corte, apreciando situação análoga à dos autos, no julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, em 9/8/2016, DJe 19/8/2016, concluiu que, uma vez reconhecida como marca de renome, a sua proteção se dará com efeitos *ex nunc*. Sendo assim, havendo uma marca igual ou parecida já registrada de boa-fé anteriormente a ela, não poderá ser atingida pelos efeitos do registro daquela de alto renome, como no caso dos autos.

A propósito, a ementa do julgado:

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

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

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

boa-fé.

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

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

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

Outrossim, peço vênia para transcrever trecho do voto apontado, o qual aborda de forma elucidativa o tema em questão:

Inicialmente, ressalta-se que, no caso em apreço, ocorre a **colisão nominativa de marcas**, procedimento não reprovável quando inexistir o intuito de imitar, provocar confusão e iludir o consumidor. Como bem destacou o Desembargador Convocado Vasco Della Giustina, no REsp nº 862.067/RJ, DJe 10/5/2011, para o exame da **colisão de marcas**.

"(...) faz-se necessário não só a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo.

É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo, ainda mais quando essencialmente nominativo, podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola)."
(grifou-se)

No caso, a decisão de piso rechaçou expressamente a ocorrência de indevida reprodução da marca e concluiu, com base no contexto fático dos autos, inexistir possibilidade de indução em erro nesta hipótese de colidência das marcas. "(...) Isso porque é justamente o uso do conjunto de todos os elementos da marca da ré SANY DO BRASIL que a diferencia das marcas da autora, não sendo suscetível de causar erro a respeito da origem do produto a distinguir" (fl. 1.065, e-STJ).

Ademais, como vem sendo ressaltado ao longo dos autos, o termo em conflito é simplesmente BRIL (e não a marca mista BOM BRIL).

Nessa circunstância, a instância ordinária concluiu, com base nos documentos e na manifestação técnica do INPI, que o referido termo **seria evocativo e de uso comum** e, portanto, não registrável como



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

marca, conforme dispõe o art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)

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

Concluiu também que o termo remete a brilho e a brilhar, características básicas dos produtos de ambas as partes em litígio: esponja de lã de aço (BOM BRIL) e desodorante sanitário (SANYBRIL).

Assentou, ainda, que as marcas, tanto da autora (BOM BRIL, PINHO BRIL, BRIL e BRILL) quanto da ré (SANYBRIL), foram registradas **sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos** (fl. 1.393, e-STJ), o que lhes permite coexistir pacificamente.

Assim, não se vislumbra como o Superior Tribunal de Justiça poderia reapreciar os temas antes referidos sem incursionar no contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual, a teor da Súmula nº 7/STJ.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. **USO DE MARCA. ABSTENÇÃO. COLIDÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.** OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.

2. O Tribunal local, apreciando as circunstâncias fáticas dos autos concluiu pela inexistência de concorrência desleal. A alteração desse entendimento é inviável por demandar incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que não restou evidenciado na espécie.

4. Agravo regimental não provido"

(AgRg no REsp 1.472.952/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 16/2/2016-grifou-se).

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. **CONCORRÊNCIA DESLEAL. EXPRESSÕES 'GUIA' E 'FÁCIL'. RELAÇÃO DIRETA COM PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESAS CONCORRENTES. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.** REGRA DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 255, § 2º, DO RISTJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Ausente o indispensável requisito de prequestionamento de artigos supostamente violados, impõe-se a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. A aferição da existência ou não de concorrência desleal e da relação direta entre as expressões 'Guia' e 'Fácil' com os produtos e serviços oferecidos por empresas concorrentes implica o reexame de provas dos autos, medida vedada na instância especial, em face do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. 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.

Precedentes do STJ.

4. A interposição de recurso com base na alínea 'c' do permissivo constitucional requer o atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação da divergência jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ.

5. Agravo regimental desprovido"

(AgRg no REsp 1.236.353/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 11/12/2015-grifou-se).

Ainda que assim não fosse, vale anotar que marca fraca (meramente sugestiva e/ou evocativa), assim reconhecida pelo INPI, como na hipótese, pode conviver harmonicamente com marcas semelhantes, conforme vem entendendo este Tribunal, como se nota dos seguintes precedentes: REsp nº 1.166.498/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/3/2011, AgRg no REsp nº 1.046.529/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 4/8/2014, AgRg no REsp nº 1.236.353/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 11/12/2015, e AgRg no AREsp nº 100.976/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 4/2/2015.

2.3. Do art. 125 da Lei nº 9.279/1996

Apregoa a BOMBRIL MERCOSUL S.A., em seu recurso, que o reconhecimento da marca BOM BRIL como de alto renome pela autarquia competente lhe confere os privilégios e a proteção especial em todos os ramos de atividade comercial, nos termos da lei.

De fato, em precedente desta relatoria, no REsp nº 1.124.613/RJ, julgado em 1º/9/2015 (DJe 8/9/2015), discorreu-se a respeito da



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

abrangência da marca reconhecida como de alto renome e quanto à exceção ao princípio da especificidade (ou especialidade) que tal reconhecimento impõe. Por oportuno, eis trechos desse julgado:

"A marca de alto renome é definida pelo artigo 125 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial:

'Seção III

Marca de Alto Renome

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.'

A marca de alto renome é aquela que goza de proteção especial por se destacar em virtude de seu prestígio, fama e boa reputação.

Representa uma exceção ao princípio da especificidade (ou especialidade), segundo o qual o direito à exclusividade da marca se dá dentro da classe na qual foi registrada.

Segundo a publicação da Procuradora Federal Maria Alice Rodrigues, na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, marca de alto renome, em um país, é

'(...)

aquela que, ante sua simples menção, o consumidor, qualquer que seja seu nível, identifica, imediatamente, o produto ou serviço que ela distingue.

A marca de alto renome não se define, nem é preciso provar sua existência: 'sente-se sua presença' '. (Revista da ABPI, nº 72, set/out 2004, pág. 8)

Ainda diante das ponderações da referida estudiosa desse tema, a postulação do alto renome deve ser enfrentada pelo INPI,

'(...) de forma não exaustiva, alguns elementos informativos, de natureza suplementar às provas ordinariamente coligidas aos autos pelo requerente da proteção especial. Tais elementos, empregados simultaneamente, sem a supremacia absoluta de um ou a exclusão sistemática de outro, aliados às provas úteis e necessárias carreadas aos autos pelo postulante da proteção especial, certamente subsidiarão o INPI na formulação de um juízo de valor concreto e na emissão de um pronunciamento técnico-jurídico seguro e crítico quanto ao mérito da intervenção assentada no alto renome da marca.

14) Constatado pelo INPI, segundo o seu livre convencimento em face das provas apresentadas, o fenômeno do alto renome da marca, pressuposto do amparo especial aludido no artigo 125 da LPI, impõe-se a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

outorga da proteção por aquela autarquia, pois que a regra legal só tem verdadeira e legítima aplicação quando efetivamente incidente ao suporte fático'. (Revista da ABPI, nº 72, set/out 2004, pág 22)'

Em conclusão, para que uma marca seja reconhecida como de alto renome deve estar registrada previamente no Brasil e ser assim declarada pelo INPI, por meio de procedimento administrativo, com livre produção de provas."

Na hipótese, entretanto, apesar de ser inconteste que a marca BOM BRIL foi reconhecida como de alto renome pelo INPI em 23/9/2008, conforme documento de fl. 914 (e-STJ), tal fato não é determinante para a pretensa declaração de nulidade do registro da marca ré.

Isso porque o reconhecimento pelo INPI da marca BOM BRIL como de alto renome foi **posterior** à propositura da presente ação, datada de 18/7/2008 (fl. 3, e-STJ), e **ao registro da marca SANYBRIL**, em 5/12/2006 (fl. 1.391, e-STJ).

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

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - **RECONHECIMENTO DE 'MARCA NOTÓRIA' - PROTEÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS FUTUROS REGISTROS - CARÁTER EX NUNC** - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - COLIDÊNCIA DE MARCAS E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO"

(AgRg no REsp 1.163.909/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012-grifou-se).

No caso, observa-se que a marca "Bril Odor" foi registrada em 9/4/2002 (e-STJ, fl. 849), enquanto "Bom Bril", "Bril" e "Brill" e seus derivados tiveram uma destas marcas reconhecida como de alto renome desde 2008, nos termos do art. 125 da Lei n. 9.279/1996 (e-STJ, fl. 1.531), portanto, posterior ao registro da marca da parte agravada.

Desse modo, tendo em vista a fundamentação supracitada, seria mesmo o caso de reformar o acórdão recorrido no ponto.

Por fim, conforme as regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Superior nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ (desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017), não é cabível, no caso, o pagamento de honorários em favor dos advogados da parte adversa, diante da impossibilidade de majoração da respectiva verba no julgamento de agravo interno.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2016/0304108-5 PROCESSO ELETRÔNICO AgInt no AgInt no
AREsp 1.020.013 /
SP

Números Origem: 00483064520098260564 483064520098260564

PAUTA: 27/08/2019

JULGADO: 27/08/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : BOSSAN GESTAO DE ATIVOS LTDA - ME
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
ELIENE PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - RJ072908
AGRAVADO : BOMBRIL MERCOSUL S/A
AGRAVADO : BOMBRIL S/A
ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902
PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S) - SP203541
GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI - SP192268

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A
AGRAVANTE : BOMBRIL S/A
ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902
PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S) - SP203541
GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI - SP192268
AGRAVADO : BOSSAN GESTAO DE ATIVOS LTDA - ME
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
ELIENE PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - RJ072908

CERTIDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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