



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.727.965 - RJ (2017/0174102-1)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA - EPP
ADVOGADO : FERNANDO MULLER E OUTRO(S) - SC017397
RECORRIDO : LITORAL NORTE INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP048678
EDUARDO BARBIERI E OUTRO(S) - SP112954
BERNARD AGHAZARM - SP272607
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : ANTÔNIO CAVALIERE GOMES

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. **RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.** REGISTRO DE MARCA. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. NULIDADE. COLIDÊNCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF. REFORMA DO JULGADO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: *Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.*

2. A Corte local considerou que não há que se falar em convivência pacífica entre os signos em questão, tendo em conta que há patente identidade gráfica e fonética entre o núcleo marcário, ou seja, o elemento principal das marcas em confronto, somado ao fato de que em ambas sobressai o termo MAGAZZINO, e que se destinam a assinalar produtos de alimentação (massa). Além disso, a Corte local reconheceu que o vocábulo estrangeiro MAGAZZINO, que significa "loja ou armazém", não guarda relação direta com o produto ou serviço a distinguir, quer dizer, com o segmento "alimentação" que visa representar, colhendo, assim, a não aplicação do art. 124, VI, da LPI.

3. A subsistência de fundamentos inatacados impede a admissão da pretensão recursal, a teor do entendimento da Súmula nº 283 do STF, por analogia.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, acerca da possibilidade ou não de coexistência das marcas MAGAZZINO DI MASSA e MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI para fins de registro no INPI, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Recurso especial não conhecido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após a ratificação do voto do Sr. MINISTRO MOURA RIBEIRO, vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, em não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Brasília, 25 de setembro de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRO MOURA RIBEIRO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.727.965 - RJ (2017/0174102-1)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA - EPP
ADVOGADO : FERNANDO MULLER E OUTRO(S) - SC017397
RECORRIDO : LITORAL NORTE INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP048678
EDUARDO BARBIERI E OUTRO(S) - SP112954
BERNARD AGHAZARM - SP272607
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : ANTÔNIO CAVALIERE GOMES

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator):

COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA. - EPP (COMERCIAL MAGAZZINO) promoveu ação anulatória de ato administrativo contra INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e LITORAL NORTE INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA. (LITORAL), objetivando a decretação da nulidade do ato administrativo de extinção de registro da sua marca, MAGAZZINO DI MASSA, na classe 29.

Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente (e-STJ, fls. 259/274).

Inconformada, COMERCIAL MAGAZZINO manejou recurso de apelação, que foi parcialmente provido pelo Tribunal local apenas para reduzir os honorários advocatícios a 10% sobre o valor da causa, em acórdão assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA - ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. ART. 124, XIX, DA LPI. COLIDÊNCIA CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 124, VI, DA LPI.

- Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido, nos autos da ação ordinária, visando a declaração de nulidade do ato do INPI, que extingui o registro n.º 826.737.374 para a marca mista MAGAZZINO DI MASSA na classe 29, de sua titularidade, com base no artigo 124, XIX, da LPI, tendo em vista a anterioridade impeditiva da marca da apelada MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI, que assinala produtos no mesmo segmento mercadológico.

- A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123, I, da Lei nº 9279/96, bem como de identificação da origem dos produtos.

- Há evidente identidade gráfica e fonética entre o núcleo marcário, ou seja, o elemento principal das marcas em confronto, eis que de ambas sobressai o termo MAGAZZINO, bem como ambas se



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

destinam a assinalar produtos de alimentação. Logo, não há que se falar em convivência pacífica entre os signos em questão, uma vez .

- É certo que o termo MAGAZZINO, na língua portuguesa, significa loja, armazém ou magazine, tendo, portanto, caráter comum ou vulgar. Entretanto, os produtos assinalados pela marca não guardam relação direta com o termo em questão, razão por que não há que se aplicar, in casu, o artigo 124, VI, da LPI.

- Considerando o princípio da especialidade, o que conta é uma eventual estreita afinidade entre os produtos, e seus respectivos segmentos de mercado. Logo, resta configurado o risco de confusão entre as marcas MAGAZZINO DI MASSA e MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI, quando consideradas como produtos que se originam do mesmo segmento de mercado.

- Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fl. 355).

Irresignada, COMERCIAL MAGAZZINO manifestou recurso especial, com base no art. 105, III, a, da CF, sustentando a ocorrência de violação do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96, alegando, em síntese, que os efeitos do registro da marca MAGAZZINO DI MASSA devem ser restaurados porque este se revestiu de *suficiente distintividade, pois foi constituída na forma mista, com originalidade*. Além disso, defendeu que o termo "MAGAZZINO" é considerado inapropriável, a título de exclusividade, tendo em conta que é *comumente usado para designar produtos alimentícios* (e-STJ, fl. 363/364).

As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 373/384 e 385/388).

Não admitido seu apelo nobre, COMERCIAL MAGAZZINO manejou agravo em recurso especial que foi conhecido para negar conhecimento ao recurso especial.

COMERCIAL MAGAZZINO então manifestou agravo interno (e-STJ, fls. 447/456).

A eg. Terceira Turma, na sessão de julgamento realizada no dia no 27/2/2018, deu provimento ao agravo interno para converter o AREsp em REsp (e-STJ, fl. 495).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.727.965 - RJ (2017/0174102-1)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA - EPP
ADVOGADO : FERNANDO MULLER E OUTRO(S) - SC017397
RECORRIDO : LITORAL NORTE INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP048678
EDUARDO BARBIERI E OUTRO(S) - SP112954
BERNARD AGHAZARM - SP272607
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : ANTÔNIO CAVALIERE GOMES

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. **RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.** REGISTRO DE MARCA. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. NULIDADE. COLIDÊNCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF. REFORMA DO JULGADO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: *Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.*

2. A Corte local considerou que não há que se falar em convivência pacífica entre os signos em questão, tendo em conta que há patente identidade gráfica e fonética entre o núcleo marcário, ou seja, o elemento principal das marcas em confronto, somado ao fato de que em ambas sobressai o termo MAGAZZINO, e que se destinam a assinalar produtos de alimentação (massa). Além disso, a Corte local reconheceu que o vocábulo estrangeiro MAGAZZINO, que significa "loja ou armazém", não guarda relação direta com o produto ou serviço a distinguir, quer dizer, com o segmento "alimentação" que visa representar, colhendo, assim, a não aplicação do art. 124, VI, da LPI.

3. A subsistência de fundamentos inatacados impede a admissão da pretensão recursal, a teor do entendimento da Súmula nº 283 do STF, por analogia.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, acerca da possibilidade ou não de coexistência das marcas MAGAZZINO DI MASSA e MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI para fins de registro no INPI, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Recurso especial não conhecido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.727.965 - RJ (2017/0174102-1)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA - EPP
ADVOGADO : FERNANDO MULLER E OUTRO(S) - SC017397
RECORRIDO : LITORAL NORTE INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP048678
EDUARDO BARBIERI E OUTRO(S) - SP112954
BERNARD AGHAZARM - SP272607
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : ANTÔNIO CAVALIERE GOMES

VOTO

O EXMO. SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator):

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto, ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme já constou do relatório, COMERCIAL MAGAZZINO promoveu ação anulatória de ato administrativo contra o INPI e LITORAL, objetivando a decretação da nulidade do ato administrativo de extinção de registro para a marca MAGAZZINO DI MASSA na classe 29.

A sentença de improcedência foi parcialmente reformada pelo Tribunal de origem, apenas para reduzir os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Neste apelo nobre, COMERCIAL MAGAZZINO sustentou a violação do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96, porque a marca MAGAZZINO DI MASSA se *revestiu de suficiente distintividade, pois foi constituída na forma mista, com originalidade*. Além disso, defendeu que o termo "MAGAZZINO" é considerado inapropriável, a título de exclusividade, tendo em conta que *é comumente usado para designar produtos alimentícios*. Pediu, assim, que os efeitos do seu registro fossem restaurados.

Da alegada violação do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Para melhor compreensão da controvérsia, veja-se a transcrição dos termos da norma suprarreferida:

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 (sem destaques no original).

Na espécie, conforme consignado no acórdão recorrido, o ato administrativo do INPI consistiu em julgar procedente o processo administrativo de nulidade promovido pela LITORAL, que possui vários registros com o elemento nominativo MAGAZZINO, com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, em virtude da anterioridade impeditiva de seus registros nºs 815001762, 818241799, 823917894 e 824989139, depositados em 1º/8/1989, 2/2/1995, 13/11/2001 e 31/10/2002, nas classes NCL(8)29, 32:10, NCL(7)29 e NCL(8)35, correspondentes à marca mista **MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI** e **MAGAZZINO ALIMENTARI M SPECIALI**, concedidos com as ressalvas "sem direito ao uso exclusivo da expressão COMESTIBILI M SPECIALI" e "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos", tendo em conta que todos são referentes a produtos comestíveis.

A Corte local, soberana na análise da matéria fático-probatória produzida, no que se refere a manutenção da extinção do registro da marca MAGAZZINO DI MASSA, assim se manifestou:

É certo que a Lei n.º 9.279/96 adotou o sistema atributivo, adquirindo-se a propriedade da marca pelo registro validamente expedido, consoante disposto no seu artigo 129.

Assim, salvo em relação às notórias, o Brasil adota o sistema atributivo de registro de marcas, o que equivale a dizer que a propriedade e a exclusividade de uso do sinal serão atribuídas ao que primeiro registrá-lo (LPI, art. 129, caput).

Como restou demonstrado nos autos, a marca da Apelada "MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI" é destinada a produtos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

do mesmo segmento de mercado (alimentos), cujo registro é anterior ao pedido de registro da Apelante, objeto da declaração de nulidade de ato administrativo que a apelante visa anular (e-STJ, fl. 345).

[...]

A proteção da marca objetiva primordialmente afastar a concorrência desleal, que gera efeitos negativos no mercado, levando-se em conta que prejudica tanto o proprietário da marca legítima, permitindo que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, assim como induz a erro o consumidor comum, que acredita estar se utilizando de um produto que não corresponde à realidade.

O registro das marcas distintivas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial é realizado por classe de produtos, possibilitando a verificação da colidência de marcas pelo critério da especialidade. Este critério, não só se constitui como um instrumento formal de aferição, como também serve de base para se aferir o fim para o qual se destina a marca que se pretende registrar, de forma a garantir a concorrência leal entre as empresas e afastar a possibilidade de engano entre os consumidores, eis que o conta é uma eventual estreita afinidade entre os produtos, e seus respectivos segmentos de mercado.

Os produtos em questão se destinam aos mesmos consumidores, o que implica, desta forma, na possibilidade de ser o público alvo induzido em erro, ante a semelhança existente entre as marcas.

Verifica-se que a marca apontada como anterioridade MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI foi concedida em 1991 com exclusividade do termo "MAGAZZINO", com a ressalva "sem direito ao uso exclusivo de COMESTIBILI M SPECIALI". Logo, o referido termo MAGAZZINO passou a distinguir os produtos da Recorrida.

Entendeu, deste modo, o Instituto marcário, que o signo MAGAZZINO DI MASSA reproduz o núcleo marcário que distingue a marca MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI (e-STJ, fls. 346/346).

[...]

Há evidente identidade gráfica e fonética entre o elemento principal das marcas em confronto, eis que de ambas sobressai o termo MAGAZZINO, bem como ambas se destinam a assinalar produtos de alimentação. Logo, não há que se falar em convivência pacífica entre os signos em questão.

É certo que o termo MAGAZZINO, na língua portuguesa, significa loja, armazém ou magazine, tendo, portanto, caráter comum ou vulgar. Entretanto, os produtos assinalados pela marca não guardam relação direta com o termo em questão, razão por que não há que se aplicar, in casu, o artigo 124, VI, da LPI.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Isto porque, como se depreende do referido dispositivo, para que o sinal seja irregistrável é preciso que o mesmo tenha caráter necessário (essencial, indispensável), comum (habitual, normal, usual, geral) ou vulgar (comum, ordinário, trivial, usual), sendo necessário também que o sinal tenha relação com o produto ou serviço a distinguir, o que não ocorre com o termo MAGAZZINO, pois apesar de caráter vulgar, habitual ou de uso geral, não guarda relação com o segmento "alimentação" que visa representar.

Assim, restando indiscutível a prioridade da Recorrida – LITORAL – ao termo MAGAZZINO, bem como a ausência de elementos suficientes na marca da Recorrente – COMERCIAL MAGAZZINO – capazes de distingui-la da marca da Apelada, assinalando ambas as marcas produtos do mesmo segmento mercadológico, implicando na impossibilidade de convivência entre marcas, incidindo na vedação do artigo 124, XIX, da LPI, em razão de tal semelhança possibilitar a indução do consumidor em erro, dúvida ou confusão.

Deste modo, carece de respaldo as alegações da Recorrente, de que não existiria risco de confusão ou associação entre as marcas em litígio (e-STJ, fls. 346/347 - sem destaques no original).

Da leitura atenta das razões trazidas no recurso especial, observa-se que, a despeito dos fundamentos acima colacionados, COMERCIAL MAGAZZINO restringiu-se, tão somente, a sustentar que a marca MAGAZZINO DI MASSA possui suficiente distintividade, bem assim que o termo "MAGAZZINO" se trata de expressão comum, de caráter genérico, e que, portanto, não poderia ser apropriada por ninguém.

Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas deixaram de infirmar, especificamente, o fundamento de que ***ambas as marcas*** (assinalam) ***produtos do mesmo segmento mercadológico, implicando na impossibilidade de convivência entre marcas, incidindo na vedação do artigo 124, XIX, da LPI, em razão de tal semelhança possibilitar a indução do consumidor em erro, dúvida ou confusão*** (e-STJ, fl. 347).

Assim, a subsistência de fundamentos inatacados impede a admissão da pretensão recursal, a teor do entendimento da Súmula nº 283 do STF, por analogia.

A propósito, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULA 126 DO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF.

1. [...]



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial não conhecido.

(AgInt no AREsp 689.694/SP, Rel. Ministra **NANCY ANDRIGHI**, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 4/5/2017 - sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. CONTRATO BANCÁRIO. MULTA. MORA. REEXAME DE PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

[...]

3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.

[...]

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 968.254/SP, Rel. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018 - sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. 1. ALEGAÇÃO DE QUE OS LIVROS CONTÁBEIS NÃO APRESENTAM A REAL SITUAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DA EMPRESA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 2. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. [...]

2. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp 868.939/DF, Rel. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 5/4/2018 - sem destaque no original)

Ainda que assim não fosse, no caso incide a Súmula nº 7 desta Corte, uma vez que o Tribunal de origem, considerando todo o conjunto fático-probatório, entendeu que não há que se falar em convivência pacífica entre os signos em questão,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

tendo em conta que há patente identidade gráfica e fonética entre o núcleo marcário, ou seja, o elemento principal das marcas em confronto, somado ao fato de que em ambas sobressai o termo MAGAZZINO, e que se destinam a assinalar produtos de alimentação (massa).

Além disso, a Corte local reconheceu que o vocábulo estrangeiro MAGAZZINO, que significa "loja ou armazém", não guarda relação direta com o produto ou serviço a distinguir, quer dizer, com o segmento "alimentação" que visa representar, colhendo, assim, a não aplicação do art. 124, VI, da LPI.

Nesse contexto, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o eg. Tribunal de origem, acerca da possibilidade ou não de coexistência das marcas MAGAZZINO DI MASSA e MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI para fins de registro no INPI, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial por força da Súmula nº 7 desta Corte: *A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.*

A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

DIREITO MARCÁRIO. RECUSO ESPECIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA COLIDÊNCIA DE MARCAS. PROTEÇÃO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE AFINIDADE OU IDENTIDADE DO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. SÚMULA 7/STJ. PÚBLICO-ALVO A QUEM SE DESTINA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO CONSUMIDOR COMUM. REGRA. POSSIBILIDADE DE APRECIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. MANUAL DE MARCAS DO INPI. CASO CONCRETO QUE PODE PROVOCAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AUTUAÇÃO EM MERCADOS AFINS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A propriedade de marcas tem proteção assegurada pela Constituição da República (art. 5º, XXIX), sendo importante instrumento de interesse social e de desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

2. A revisão do acórdão recorrido sobre a identidade ou afinidade do segmento mercadológico das marcas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. [...]

4. 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.

5. Em casos bem específicos, pode ser invocada a qualificação do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

público-alvo, para verificar a possibilidade, ou não, de coexistência de marcas.

6. Ainda que se trate de consumidores especializados, o âmbito de atuação das marcas não podem estar inserido em mercado que guarda ampla similitude ou afinidade, sob pena de provocar confusão ou associação indevida de marcas.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 22/6/2016 – sem destaque no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DA MARCA "SETEX". IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-EXISTÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA "SEDEX". COEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO CONFIGURADA. SIMILITUDE GRÁFICA E FONÉTICA CONSTADADA NA ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido e a sentença primeva por ele mantida íntegra concluíram, a partir do exame da prova documental carreada nos autos, pela impossibilidade de registro da marca SETEX em virtude da anterioridade do registro da marca SEDEX e da confusão que a coexistência destas, na mesma classe, causaria ao público consumidor.

2. O conhecimento do recurso especial, no que se refere à possibilidade ou não de coexistência das marcas SETEX e SEDEX para fins de registro no INPI, demanda, no caso concreto, nova incursão fático-probatória, o que é inviável, tendo em vista a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.534.292/CE, Rel. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 10/11/2015 – sem destaques no original)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO REALIZADO POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. COLIDÊNCIA DE MARCAS. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.

1.[...]

2. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos as instâncias ordinárias concluíram que as marcas em litígio apresentam-se semelhantes, colidentes e passíveis de confusão, de sorte que a revisão desse entendimento atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

3. [...]

4. Recurso Especial não conhecido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(REsp 1.205.603/RJ, Rel. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**, Quarta Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012 – sem destaques no original)

Nessas condições, pelo meu voto, **NÃO CONHEÇO** do recurso especial.

Inaplicável ao caso a majoração de honorários.

Advirto que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito ao possível cabimento de multa (art. 1.026, § 2º, do NCPC).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2017/0174102-1 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.727.965 / RJ**

Números Origem: 01131122120134025101 1131122120134025101 2013.51.01.113112-7 201351011131127

PAUTA: 12/06/2018

JULGADO: 12/06/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Presidente da Sessão

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

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **LINDÔRA MARIA ARAÚJO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA - EPP
ADVOGADO	: FERNANDO MULLER E OUTRO(S) - SC017397
RECORRIDO	: LITORAL NORTE INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADOS	: ANTÔNIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP048678
	EDUARDO BARBIERI E OUTRO(S) - SP112954
	BERNARD AGHAZARM - SP272607
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR	: ANTÔNIO CAVALIERE GOMES

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **GUILHERME TRAPLE**, pela parte RECORRENTE: COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA - EPP

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 Moura Ribeiro, não conhecendo do recurso especial, pediu vista o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Aguardam os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente). Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.727.965 - RJ (2017/0174102-1)

RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE : COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA - EPP
ADVOGADO : FERNANDO MULLER E OUTRO(S) - SC017397
RECORRIDO : LITORAL NORTE INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP048678
EDUARDO BARBIERI E OUTRO(S) - SP112954
BERNARD AGHAZARM - SP272607
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : ANTÔNIO CAVALIERE GOMES

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

Eminentes Colegas. Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão da incidência dos óbices das Súmulas 283/STF e 07/STJ ao recurso especial interposto por COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA - EPP.

Peço vênia para divergir do eminente relator.

O questionamento jurídico devolvido a esta Corte Superior, sob a alegação de violação ao disposto no inciso VI do art. 124 da L.P.I., diz respeito à verificação da possibilidade de o INPI conceder a uma única empresa o direito de exclusividade de um termo/expressão de uso comum no comércio?

O Tribunal de origem, afastando a regra do inciso VI, aplicou a disposição do inciso XIX do art. 124 da L.P.I., em razão do princípio da anterioridade do registro e da confusão possivelmente gerada aos consumidores.

Nesse sentido, o voto do eminente relator entendeu terem restado inatacados os fundamentos do acórdão recorrido, pois o recurso focou apenas na questão da impossibilidade de registro do termo/expressão genérica, atraindo, assim, o óbice da Súmula 283/STF.

Com a mais respeitosa vênia, entendo que ambos os fundamentos adotados no acórdão recorrido estão umbilicalmente ligados à razão de recorrer



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

exposta no presente recurso especial. Não são independentes os fundamentos do acórdão, pois necessariamente exigem a análise da possibilidade de registro (anterior ou não) do termo/expressão genérica.

Assim, a razão de recorrer abrange os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual, entendo, renovada vênua, inaplicável o óbice da Súmula 283/STF.

Ainda, quanto ao óbice da Súmula 07/STJ, entendo, da mesma forma, inaplicável ao presente caso.

A conclusão do Tribunal de origem no sentido de haver risco de confusão ao consumidor no momento da aquisição dos produtos foi estabelecida abstratamente, advindo de uma dedução lógica do julgador, e não de provas colhidas nos autos, seja pericial ou documental.

Portanto, não há nos autos prova para ser revalorada, mas a revisão da conclusão jurídica do acórdão recorrido, que se apoiou somente na opinião do julgador, na sua observação das coisas, e não em métodos científicos.

Tanto assim, que houve julgamento por maioria no acórdão recorrido, tendo o voto vencido chegado a uma conclusão (também empírica) diametralmente oposta quanto à indução em erro do consumidor.

Assim, não havendo necessidade de revisão de fatos ou provas que tenham amparado a conclusão alcançada pela Corte Local, mostra-se plenamente possível sua revisão por esta Corte Superior.

Em verdade, a discussão se concentra na aplicação do inciso VI ou do XIX do art. 124 da LPI.

Destarte, plenamente admissível o presente recurso especial.

Como aludido, o Tribunal de origem, negando pedido de anulação do ato extintivo do registro da marca da autora, afastou a sua pretensão com fundamento no inciso XIX e deixou de aplicar o inciso VI, ambos do artigo 124



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

da L.P.I.. Adotou, para tanto, **o princípio da anterioridade do registro** da recorrida e a **possibilidade de se gerar confusão ao consumidor**.

Nessa linha, afastou o inciso VI, pois embora o termo **fosse expressão de uso comum**, não possuiria relação direta com os produtos comercializados, no que seria possível o seu registro anteriormente realizado.

Devolve-se, portanto, a esta Corte Superior decidir se a anterioridade do registro marcário da recorrida "MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI" é suficiente para impedir o registro marcário da recorrente "COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA", embora sinal de caráter genérico.

A recorrente defende que não é suficiente, pois o termo ou expressão "MAGAZZINO" é de caráter comum, genérico, não desfrutando de originalidade e distintividade necessária para realização do registro exclusivo, significando armazém, loja ou depósito em italiano, não confundindo ninguém, tal qual "Casa Perini" com "Casa Valduga".

Os dispositivos em pauta se encontram na segunda seção da L.P.I. - **Dos Sinais Não Registráveis Como Marca**, *verbis*:

Seção II

Dos Sinais Não Registráveis Como Marca

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**;

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, **de marca alheia registrada**, para



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Esses enunciados normativos apresentam regras de impedimento de registro.

A autora sustenta que a requerida não poderia ter, anteriormente, registrado com exclusividade o termo "MAGAZZINO", por se tratar de *sinal de caráter genérico* (inciso VI).

Por sua vez, a requerida defende o ato da demandada INPI por entender que "MAGAZZINO" registrado pela autora é *reprodução ou imitação de sua marca suscetível de causar confusão*.

Como reconhecido desde o magistrado de piso até o Tribunal de origem, é incontroverso o fato de que o termo "MAGAZZINO" é expressão ou termo de caráter genérico, comum, vulgar ou simplesmente descritivo.

A Corte de origem, por sua vez, afasta o inciso VI, por entender que o caráter genérico (MAGAZZINO) não teria relação com o produto ou serviço a distinguir, *verbis* (e-STJ Fl. 346):

Isto porque, como se depreende do referido dispositivo, para que o sinal seja irregistrável é preciso que o mesmo tenha caráter necessário (essencial, indispensável), comum (habitual, normal, usual, geral) ou vulgar (comum, ordinário, trivial, usual), sendo necessário também que o sinal tenha relação com o produto ou serviço a distinguir, o que não ocorre com o termo MAGAZZINO, pois apesar de caráter vulgar, habitual ou de uso geral, não guarda relação com o segmento "alimentação" que visa representar.

Entretanto, no voto-vencido, a conclusão foi diametralmente oposta, entendendo que há relação direta com os tipos de produtos que são comercializados, *verbis* (e-STJ Fl. 350):

Desta forma, constata-se que no caso em tela o termo "MAGAZZINO" tem relação direta com os tipos de produtos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

que são comercializados pelas empresas em litígio que atuam no ramo de alimentação, sendo muito comum empresas que atuam nesse ramo optarem por marcas evocativas e que de certa forma remetem ao consumidor a idéia do tipo de produto/serviço que possuem. Assim, na mesma linha das marcas em análise, podemos citar marcas compostas pelos termos: empório, mercado, etc.

Nessa linha argumentativa, deve-se concordar com o voto-vencido no sentido de que o termo ou expressão MAGAZZINO remete a produtos produzidos de acordo com a tradição italiana ou de origem italiana, ou seja, sinal genérico que designa produto de cultura italiana, tal qual no caso de massas (alimentos).

Reparem que, tendo ou não *relação direta com o produto ou serviço a distinguir*, conforme destaca o inciso em análise, a valer o fundamento da maioria formada na origem, o registro anterior da demandada também estaria impedido de registro, pois é o mesmo ramo em que ambas empresas atuam, sendo uma mais abrangente que a outra.

De toda sorte, o que importa saber é que a vedação do inciso VI do art. 124 da L.P.I. não é absoluta, podendo ser mitigada em hipóteses de marcas fracas ou evocativas, conforme entendimento desta Colenda Terceira Turma.

Nos termos do voto da ilustre ministra Nancy Andrigli, no julgamento do Recurso Especial n. 1.315.621/SP, *marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, atraem a **mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.***

Exemplificou a digníssima Ministra, *verbis*:

"Melhor explicando, há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.

Quem, por exemplo, 50 anos atrás, imaginaria que a expressão “fast-food ” iria se popularizar ao ponto de ser utilizada para indicar não apenas um gênero de comida, mas, por metonímia, os próprios estabelecimentos onde esse tipo de alimento é servido. Hoje, contudo, tivesse alguém registrado a expressão “fast-food ” como marca, não se mostraria razoável impedir a sua utilização por terceiros, ante ao claro prejuízo que se acarretaria para a concorrência e para os consumidores em geral.”

Precedente:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

2. 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.

3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. **Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.***

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013)

O presente caso é justamente a hipótese fática do precedente supracitado, em que tal expressão - MAGAZZINO, que, a rigor, sequer deveria ser admitida como marca, mesmo registrada, está sujeita a ter a sua exclusividade mitigada.

Ao realizarem as partes o registro do termo ou expressão de caráter genérico, trouxeram para si a possibilidade de arcar com a convivência com outras marcas assemelhadas, não havendo que se falar em confusão ao público ou exclusividade decorrente da anterioridade do registro, justamente por ser expressões de uso comum ou genérico, tal qual aqui se julga - *armazém* !

Por fim, COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA e MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI não geram confusão aos respectivos nichos de consumidores.

Com efeito, enquanto a autora é empresa do seguimento de fabricação de massas, atuando na região metropolitana de Florianópolis, no Estado de Santa



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Catarina, a ré é empresa no ramo alimentício, atuando na Cidade de Santana de Paranaíba, no Estado de São Paulo.

Assim, o possível conflito de reserva de mercado alcançado pela proteção da marca é não insignificante, mas absolutamente improvável.

Em suma, a exclusividade do termo ou expressão genérica concedida anteriormente à ré não se sustenta diante da mitigação do inciso VI do art. 124 da L.P.I., merecendo acolhida a pretensão recursal da autora.

Renovando a mais respeitosa vênua ao eminente relator, voto pelo provimento do recurso especial, com a procedência da demanda, invertendo-se os ônus da sucumbência fixados na origem.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2017/0174102-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.727.965 / RJ

Números Origem: 01131122120134025101 1131122120134025101 2013.51.01.113112-7 201351011131127

PAUTA: 12/06/2018

JULGADO: 18/09/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA - EPP
ADVOGADO	: FERNANDO MULLER E OUTRO(S) - SC017397
RECORRIDO	: LITORAL NORTE INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADOS	: ANTÔNIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP048678
	EDUARDO BARBIERI E OUTRO(S) - SP112954
	BERNARD AGHAZARM - SP272607
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR	: ANTÔNIO CAVALIERE GOMES

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 Paulo de Tarso Sanseverino, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, dando provimento ao recurso especial, pediu vista regimental o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurelio Bellizze



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.727.965 - RJ (2017/0174102-1)

RATIFICAÇÃO DE VOTO

O EXMO. SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO:

Conforme constou nos autos, COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA. – EPP (COMERCIAL MAGAZZINO) promoveu ação anulatória de ato administrativo contra INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e LITORAL NORTE INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA. (LITORAL), objetivando a decretação da nulidade do ato administrativo de extinção de registro da sua marca, MAGAZZINO DI MASSA, na classe 29.

A sentença de improcedência do pedido foi confirmada pela Corte local.

No seu recurso especial, COMERCIAL MAGAZZINO sustentou a ocorrência de violação do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96, alegando, em síntese, que os efeitos do registro da marca MAGAZZINO DI MASSA devem ser restaurados porque *este se revestiu de suficiente distintividade, pois foi constituída na forma mista, com originalidade*. Além disso, defendeu que o termo "MAGAZZINO" é considerado inapropriável, a título de exclusividade, tendo em conta que *é comumente usado para designar produtos alimentícios* (e-STJ, fl. 363/364) .

Na sessão de julgamento do dia 12/6/2018 proferi meu voto não conhecendo do recurso especial, em virtude da subsistência de fundamentos inatacados, a teor do entendimento da Súmula nº 283 do STF, e porque a alteração das conclusões do acórdão recorrido, acerca da possibilidade ou não de coexistência das marcas MAGAZZINO DI MASSA e MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI para fins de registro no INPI, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. Em seguida, pediu vista o em. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO que, na última sessão desta eg. Terceira Turma, realizada no dia 18/9/2018, proferiu seu voto-vista.

Em breve resumo, entendeu ele pela inaplicabilidade das Súmulas nºs 7



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

do STJ e 283 do STF, e, quanto ao mérito, que

[...] ao realizarem as partes o registro do termo ou expressão de caráter genérico, trouxeram para si a possibilidade de arcar com a convivência com outras marcas assemelhadas, não havendo que se falar em confusão ao público ou exclusividade decorrente da anterioridade do registro, justamente por ser expressões de uso comum ou genérico, tal qual aqui se julga – armazém!

Ainda, afirmou que as marcas MAGAZZINO DI MASSA e MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI não geram confusão aos consumidores, tendo em conta que a empresa COMERCIAL MAGAZZINO possui sede em Florianópolis/SC e a empresa LITORAL está sediada em Santana de Paranaíba/SP.

Pedi vista regimental dos autos para melhor refletir sobre a possibilidade ou não de coexistência das marcas, principalmente na hipótese de superação dos óbices processuais.

No caso, verifica-se que o registro da marca MAGAZZINO DI MASSA foi anulado administrativamente pelo INPI, por entender que

*[...] o signo em questão que a autora – COMERCIAL MAGAZZINO – visa assinalar é **composto por termos irregistráveis (MAGAZZINO (do ital.) = armazém, depósito; DI (do ital.) = de; MASSA) "ARMAZÉM DE MASSA"**.*

Ocorre que a marca apontada como anterioridade MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI foi concedida em 1991 com exclusividade do termo "MAGAZZINO", sendo apostilada apenas a expressão "COMESTIBILI M SPECIALI", razão pela qual o referido termo comum passou a exercer a função de marca. Consequentemente, entendemos que o signo MAGAZZINO DI MASSA reproduz o núcleo marcário que distingue a marca MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI.

De acordo com a Coordenação Geral de Recursos e Nulidades - CGREC, por meio da NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/2012, "O núcleo marcário é o sinal fantasioso que irá distinguir os produtos fabricados pelo titular do direito, daqueles produzidos por outrem. Em regra, esse elemento possui destaque no conjunto marcário e, portanto, neste elemento concentra-se a força distintiva da marca, devendo ser



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

protegido pelos órgãos competentes de forma a coibir possível usurpação ou aproveitamento parasitário do mesmo".

Cumpra esclarecer que de acordo com esse entendimento, quando o núcleo de um conjunto marcário, ainda que considerado de uso comum, tenha sido concedido com exclusividade pelo INPI e não havendo na marca posterior qualquer elemento capaz de diferenciar os signos ora em cotejo, os mesmos não serão passíveis de convivência.

Neste caso, o núcleo que compõe ambas as marcas é o termo "MAGAZZINO", sendo os demais elementos que compõem ambas as marcas irregistráveis, não havendo qualquer outro elemento agregador que diferenciem as marcas.

*Assim, seguindo o entendimento da NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 0612012, **concluimos que não há suficiente distintividade entre os conjuntos marcários, o que pode gerar, de acordo com a norma supracitada "concorrência desleal decorrente da possível confusão ou associação indevida entre as marcas em questão junto ao público consumidor"** (e-STJ, fls. 64/65, Processo INPI nº 52400.047565/2013-74 – sem destaques no original).*

Em resumo, o INPI, no que foi ratificado pelas instâncias de origem, entendeu que a marca MAGAZZINO DI MASSA não pode coexistir com a marca MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI porque o núcleo marcário de ambas é o mesmo, bem assim porque não há nenhum outro elemento agregador que diferencie as marcas.

Logo, verifica-se que o INPI cumpriu seu mister institucional de coibir o registro de marca igual ou semelhante à outra anteriormente registrada, quando elas estejam destinadas a assinalar produtos ou serviços em ramos mercadológicos iguais ou afins, nos termos do art. 124, XIX, da LPI (*Não são registráveis como marca: [...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia*).

Nesse contexto, ao meu sentir, deve prevalecer o registro concedido em 1991 à marca MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI, seja em razão da anterioridade, porque o elemento secundário, a expressão "COMESTIBILI M SPECIALI", passou a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

exercer a função de marca.

Daí porque o argumento da COMERCIAL MAGAZZINO, ao sustentar que o termo "MAGAZZINO" é considerado inapropriável e que, por isso, sua marca seria registrável, não vinga porque tanto o núcleo marcário quanto o elemento secundário são irregistáveis, ou seja, são marcas fracas ou evocativas.

Ou seja, o elemento secundário "DI MASSA", além de irregistável, não confere distintividade a marca mista composta por termo nominativo irregistável isoladamente, "MAGAZZINO", não colhendo, assim, a exceção prevista no art. 124, VI, da LPI (*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*).

Além do mais, consoante ressaltado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, há informações de que a LITORAL possui relacionamento comercial com o PÃO DE AÇÚCAR e WAL MART, mediante representação comercial, o que afasta também a possibilidade de convivência harmoniosa entre as marcas, especialmente pela abrangência nacional da comercialização dos produtos então produzidos por ela, o que pode gerar aos consumidores, de modo empírico, confusão ou associação com marca alheia.

Por conseguinte, o caso merece a aplicação do princípio fundamental do direito de propriedade industrial, sintetizado no art. 2º, V, da LPI:

Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

[...]

V - repressão à concorrência desleal.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Isso porque, cabe ao Poder Judiciário coibir a concorrência desleal, de forma a evitar, em qualquer hipótese, que eventual terceiro obtenha vantagem indevida mediante usurpação de direito legalmente conferido a outrem pelo Estado. Caso contrário, *a permissibilidade da convivência de marcas similares pertencentes à titulares diversos, fatalmente viria por causar confusão ou associação indevida dos produtos ou serviços por estas assinalados junto ao público consumidor, caracterizando, assim, a concorrência desleal entre as titulares dos registros marcários* (NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/2012, e-STJ, fls. 53/63).

Nessas condições, rogando a máxima devida vênia ao em. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, ratifico as razões lançadas em meu voto, pelo não conhecimento do recurso especial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2017/0174102-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.727.965 / RJ

Números Origem: 01131122120134025101 1131122120134025101 2013.51.01.113112-7 201351011131127

PAUTA: 12/06/2018

JULGADO: 25/09/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA - EPP

ADVOGADO : FERNANDO MULLER E OUTRO(S) - SC017397

RECORRIDO : LITORAL NORTE INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

ADVOGADOS : ANTÔNIO LUIZ BUENO BARBOSA - SP048678

EDUARDO BARBIERI E OUTRO(S) - SP112954

BERNARD AGHAZARM - SP272607

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR : ANTÔNIO CAVALIERE GOMES

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 a ratificação do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro, a Turma, por maioria, não conheceu do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votou vencido o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.