

**AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1555326 - RJ
(2019/0219574-5)**

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE : BOIBOM CARNES LTDA
ADVOGADO : CARLOS WAGNER RIBEIRO DIAS - RJ093466
**AGRAVADO : MAYARA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA**
**ADVOGADOS : GUSTAVO EID BIANCHI PRATES - SP119245
LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES -
RJ154835**

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

1. Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.

2. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15, quando o Tribunal *a quo* examina detidamente as alegações das partes, solucionando a controvérsia tal como lhe foi apresentada, não se evidenciando omissão, contradição ou obscuridade, tampouco ausência de fundamentação.

3. Incide a Súmula 282/STF quando a tese suscitada pela parte não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido, tampouco foi suscitada nos aclaratórios opostos na origem.

4. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes.

4.1. Alterar as conclusões da instância ordinária, para reconhecer que a empresa agravante é titular do direito exclusivo de uso da expressão "BOI BOM" e, que este termo não é de uso comum, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

Brasília, 10 de fevereiro de 2020 (Data do Julgamento)

Ministro Marco Buzzi
Relator

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.555.326 - RJ (2019/0219574-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE : BOIBOM CARNES LTDA
ADVOGADO : CARLOS WAGNER RIBEIRO DIAS - RJ093466
AGRAVADO : MAYARA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO EID BIANCHI PRATES - SP119245
LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES - RJ154835

RELATÓRIO

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

Trata-se de agravo interno, interposto por BOIBOM CARNES LTDA, contra decisão monocrática, da lavra deste relator, que negou provimento ao agravo (art. 1.042 do CPC/15), mantendo a inadmissão do recurso especial, esse de sua vez interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 488/489, e-STJ):

Ação Cautelar. Pedido autoral de condenação da empresa ré a se abster de enviar telegramas aos clientes da autora, afirmando ser proprietária da marca "BOIBOM".

Verifica-se, nas extensas razões de Apelação, que em nenhum momento a recorrente alega, justifica ou comprova ser titular da marca BOIBOM, apenas sustenta que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI não teria deferido a propriedade da marca para a autora/apelada.

Decisão Interlocutória desta Câmara deferindo a medida, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0034000-41.2011.8.19.0000.

A Ação principal foi ajuizada antes do cumprimento da liminar, pelo que não se aplica, na hipótese, o inciso I do artigo 808 do Código de Ritos de 1973, atual artigo 309, inciso I do Novel Diploma.

Inexistência de direito exclusivo ao uso da expressão comum. Incidência do artigo 124, inciso VI da Lei nº 9.279/96, o que impossibilita que a apelante encaminhe telegramas ou qualquer outra forma de correspondência, intitulando-se proprietária da marca BOIBOM, para os clientes da autora aos clientes da autora, afirmando ser proprietária da marca "BOI BOM".

Desprovimento da Apelação.

Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo julgado de fls. 566/569, e-STJ.

Nas razões do recurso especial (fls. 576-587, e-STJ), a ora agravante apontou a violação dos seguintes dispositivos legais:

I) art. 1.022 do CPC/15, pois a Corte local rejeitou os aclaratórios sem

examinar o prequestionamento dos arts. 373, II e 485, IV, do CPC/15.

II) arts. 124, VI, XIX e 130, III, da Lei 9.279/1996, alegando, em síntese: a) o julgado recorrido contraria a jurisprudência do STJ ao concluir que a expressão "boibom" é de uso comum; b) o INPI indeferiu o pedido da ora agravada de registro de marca, por entender que houve imitação do registro da recorrente; c) comprovado o dolo da recorrida em causar confusão no mercado consumidor.

Contrarrazões às fls. 593/608, e-STJ.

Inadmitido o apelo nobre, adveio o agravo (fls. 625/632, e-STJ), visando destrancar a insurgência, no qual foi refutado o óbice aplicado pelo Tribunal de origem.

Em decisão monocrática, este signatário negou provimento ao reclamo sob os fundamentos a seguir: i) não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando a lide foi fundamentadamente solucionada, embora de forma contrária aos interesses da parte; ii) incidência da Súmula 282/STF à questão relativa ao dolo da recorrida em causar confusão no mercado consumidor; iii) reformar o acórdão a quo, para se entender que a ora agravante é titular do direito exclusivo de uso da expressão "boibom" e, que este termo não é de uso comum, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

Na petição de agravo interno (fls. 549/567, e-STJ) a parte defende, em síntese: a) a Corte de origem não se manifestou acerca de fatos relevantes à solução da controvérsia (decisão do INPI que indeferiu o registro de marca da ora agravada por imitar a marca da agravante, depoimento prestado pelo representante legal da agravada e propositura de ação civil pública em face do representante legal da empresa recorrida pela utilização indevida da logomarca da agravante); b) inaplicáveis as Súmulas 282/STF e 7/STJ, pois as violações dos arts. 124, VI, XIX e 130, III, da Lei 9.279/1996 podem ser analisadas na via especial, pois o STJ já julgou casos semelhantes aos dos autos, "donde não houve qualquer óbice ao seu conhecimento e provimento, portanto, a decisão vergastada se mostra data maxima venia, equivocada".

Sem impugnação.

É o relatório.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.555.326 - RJ (2019/0219574-5)

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

1. Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.

2. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15, quando o Tribunal *a quo* examina detidamente as alegações das partes, solucionando a controvérsia tal como lhe foi apresentada, não se evidenciando omissão, contradição ou obscuridade, tampouco ausência de fundamentação.

3. Incide a Súmula 282/STF quando a tese suscitada pela parte não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido, tampouco foi suscitada nos aclaratórios opostos na origem.

4. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes.

4.1. Alterar as conclusões da instância ordinária, para reconhecer que a empresa agravante é titular do direito exclusivo de uso da expressão "BOI BOM" e, que este termo não é de uso comum, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

VOTO

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

O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte são incapazes de infirmar a decisão impugnada, a qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

1. De início, verifica-se que a agravante, no intuito de infirmar o não conhecimento da ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, aponta, tardiamente, pontos que não teriam sido apreciados pela instância ordinária, quais sejam: a) decisão do INPI que indeferiu o registro de marca da ora agravada por imitar a marca da agravante; b) depoimento prestado pelo representante legal da agravada; c) propositura de ação civil pública em face do representante legal da empresa recorrida pela utilização indevida da logomarca da agravante.

Depreende-se das razões recursais que tais omissões não foram indicadas no ponto relativo à violação do art. 1.022 do CPC/15, no qual foi apontada, em verdade, a omissão quanto ao prequestionamento dos arts. 373, II e 485, IV, do CPC/15.

Nesse contexto, mencionar, somente em sede de agravo interno, teses que não teriam sido debatidas na instância ordinária, configura indevida inovação recursal e a ocorrência de preclusão consumativa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.

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

2. Na hipótese, os autos devem retornar à origem para que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentadas nos aclaratórios, sejam apreciadas.

3. Não é possível a análise de tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1299714/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1385801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

Ademais, conforme bem delineado no julgado ora hostilizado, não restou caracterizada a contrariedade ao art. 1.022 do CPC/15.

Isso porque, a instância ordinária solucionou a controvérsia tal como lhe foi apresentada, examinando claramente as provas colacionadas aos autos, não se evidenciando omissão, contradição ou obscuridade, tampouco ausência de fundamentação. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Cumpra destacar ainda que a solução contrária ao interesse da parte não autoriza o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, tampouco do vício da ausência de fundamentação e, conseqüentemente, da contrariedade ao dispositivo acima mencionado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO ESTADUAL FUNDADA EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS FIRMANDO A EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÕES ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VALOR PROBANTE DAS PROVAS. LIVRE APRECIACÃO DO JULGADOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC/2015. A segunda instância dirimiu a causa com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

[...]

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1736715/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO RETORNO DO SEGURADO DO RGPS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.

[...]

II - Não viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 o acórdão que contém relatório e fundamentação e que enfrenta todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada anteriormente, dando-lhes, no entanto, deslinde que não atende aos interesses da parte.

[...]

V - Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(AREsp 1354584/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. RECOMPOSIÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL. ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. SÚMULA 7.

[...]

3. Constatado que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.

[...]

6. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp 1755105/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. Não se verifica, também, no caso, a alegada vulneração do artigo 489 do Código de Processo Civil, porquanto a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta de exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão.

[...]

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1197469/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018)

Importante destacar, ainda, que o reconhecimento da malferição ao art. 1.022 do CPC/15, com a consequente anulação do julgado originário, é preciso que a tese recursal seja capaz de infirmar as conclusões do Tribunal *a quo*, o que não é o caso dos autos.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AOS ART. 1.022, II, E 489, § 1º, DO CPC/15. OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO VIGENTE ESTATUTO PROCESSUAL. APLICABILIDADE RESTRITA A QUESTÕES DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO A ASPECTOS ENVOLVENDO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA RELEVANTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

VI - Extraí-se dos julgados deste Superior Tribunal sobre a matéria que o reconhecimento de eventual violação ao art. 1.022 do CPC/15 dependerá da presença concomitante das seguintes circunstâncias processuais: i) oposição de embargos de declaração, na origem, pela parte interessada; ii) alegação de ofensa a esse dispositivo, nas razões do recurso especial, de forma clara, objetiva e fundamentada, acerca da mesma questão suscitada nos aclaratórios; iii) publicação do acórdão dos embargos sob a vigência do CPC/15; e iv) os argumentos suscitados nos embargos declaratórios, alegadamente não examinados pela instância a quo, deverão: iv.i) ser capazes de, em tese, infirmar as conclusões do julgado; e iv.ii) versar questão envolvendo matéria fático-probatória essencial ao deslinde da controvérsia.

[...]

IX - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1805623/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 26/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DA AÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUESTÃO RELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Caracteriza-se ofensa ao art. 535 do CPC quando a Corte de origem deixa de se pronunciar a respeito de questões essenciais ao julgamento da lide, as quais poderiam, em tese, levar a resultado diverso. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1334869/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

2. No mais, cinge-se a controvérsia acerca da afronta aos arts. 124, VI, XIX e 130, III, da Lei 9.279/1996, na qual a parte argumenta, em síntese: a) o julgado recorrido contraria a jurisprudência do STJ ao concluir que a expressão "boibom" é de uso comum; b) o INPI indeferiu o pedido da ora agravada de registro de marca, por entender que houve imitação do registro da recorrente; c) comprovado o dolo da recorrida em causar confusão no mercado consumidor.

A Corte local, ao solucionar a controvérsia, entendeu que a ora agravante não obteve o direito ao uso exclusivo da expressão "BOI BOM" no INPI, mas apenas da logomarca. Acrescentou, ainda, que sua alegação de que o INPI teria indeferido o pedido de registro da marca "BOI BOM" em nada contribui para o provimento da apelação então interposta, "pois a pretensão formulada na presente Ação foi impedir que a apelante divulgasse aos seus clientes, em prejuízo à recorrida, um direito a uso exclusivo de marca de que, na verdade, a própria apelante não é titular".

Por oportuno, destaca-se o seguinte excerto do aresto *a quo*, confira-se:

Superadas as preliminares, verifica-se que esta Câmara Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento 0034000-41.2011.8.19.0000 (indexadores 226 a 229), decidiu que

(...) verifica-se que a agravante, empresa que atua no comércio de carnes e produtos derivados, admite comercializar produtos com a denominação "BOI BOM", estampada em suas embalagens e outros meios de merchandise.

Sustenta que a expressão "BOI BOM" não pode ser utilizada como de uso exclusivo por qualquer empresa do ramo, diante de peremptória restrição imposta pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que a tem como de uso comum, conforme documento, por cópia, em fl. 33.

Dispõe o artigo 124, inciso VI da Lei nº 9.279/96, que não são registráveis sinais de caráter genérico, comum ou vulgar, quando tiverem relação com o produto.

E por este motivo a agravada não obteve o direito ao uso exclusivo da expressão "BOI BOM" no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como se verifica em fl. 33, apenas da logomarca, mas não do nominativo. Consequentemente, não pode encaminhar telegramas ou qualquer outra forma de correspondência alegando ser a titular da marca "BOI BOM", para os clientes da agravante, porque não é verdade (...).

Nesse contexto, a alegação da recorrente de que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual também teria indeferido o pedido da apelada de registro da marca BOI BOM em nada contribui para o provimento do Apelo, pois a pretensão formulada na presente Ação foi impedir que a apelante divulgasse aos seus clientes, em prejuízo à recorrida, um direito a uso exclusivo de marca de que, na verdade, a própria apelante não é titular.

2.1. Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem não apreciou a

questão relativa ao dolo da recorrida em causar confusão no mercado consumidor, tampouco essa alegação foi objeto dos embargos de declaração opostos na origem. Em sendo assim, ausente o requisito do prequestionamento, é de rigor a manutenção do óbice contido na Súmula 282/STF.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE MATERIAL CIRÚRGICO SOLICITADO PELO MÉDICO. DANO MORAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ARTS. 1º, II, 35-F e 35-G da Lei 9.656/98. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 282/STF.

[...]

2. Inviabilizado o conhecimento do recurso especial acerca de tema não debatido pelo Tribunal origem, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação da Súmula 282 do STF.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1296028/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 21/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 920.388/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

3. No tocante às demais alegações (descritas nos itens "a" e "b" acima), deve ser mantida a decisão que negou provimento ao agravo.

Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, a marca formada por expressão de uso comum não tem direito à exclusividade de uso. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM.

1. Ação distribuída em 20/8/2009. Recurso especial interposto em 10/4/2015. Autos conclusos à Relatora em 16/2/2018.

2. O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca LIBER à recorrente, ante eventual conflito com a marca

LÍDER, concedida anteriormente à recorrida.

3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.

4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.

5. Tratando-se, todavia, de marca que apresenta baixo grau de distintividade, por se constituir de expressão dicionarizada e de uso comum, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, afigurando-se descabida a alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedentes.

6. Não sendo o recorrido reconhecido pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), não se vislumbra situação fática apta a evidenciar a possibilidade de confusão ou associação indevida.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1833422/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO. EXPRESSÕES DE USO COMUM E ESTREITA RELAÇÃO COM O PRODUTO. "BEBE DODÓI". "DODÓI DA MAMÃE". MARCA EVOCATIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE.

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

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 410.559/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÕES ORDINÁRIAS. MARCA "RACIONAL". REGISTRO EXTINTO. PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIRADO. REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO. EFEITOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO ALEGADA. NOMES COMERCIAIS "RACIONAL ENGENHARIA LTDA." E "RACIONAL INDÚSTRIA DE PRÉ-FABRICADOS LTDA.". CONFUSÃO NÃO COMPROVADA. COINCIDÊNCIA DE UM ÚNICO VOCÁBULO. PALAVRA DE USO COMUM. PROTEÇÃO NA CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE FEDERATIVA DE COMPETÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL (ART. 1.166 DO CC/2002). SÚMULAS N. 7 DO STJ E 284 DO STF.

1. Extinto o registro da marca em decorrência do fim do prazo de sua vigência, em 2002 (art. 142, I, da Lei n. 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial), o titular de tal marca perde seus direitos.

No presente caso, não há como reexaminar os elementos fático-probatórios com o propósito de aferir se a recorrente obteve sucesso administrativamente na prorrogação do registro da marca "RACIONAL". Como o Tribunal não se manifestou sobre esses documentos no julgamento

dos embargos de declaração, caberia à recorrente invocar violação do art. 535 do CPC/1973, o que não fez. Incidência das vedações contidas nas Súmulas n. 7 do STJ e, por analogia, 284 do STF.

2. Recurso especial que não menciona nenhum dispositivo legal - supostamente contrariado - que disponha sobre a alegação da recorrente de ser "intuitivo" que o registro da marca permanece válido durante o trâmite do respectivo pedido de prorrogação. A norma do art. 142, I, da Lei n. 9.279/1996, além de ter sido mencionada de passagem, apenas estabelece uma das hipóteses de extinção do registro. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.

3. Caso em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que os nomes comerciais das empresas litigantes, "Racional Engenharia Ltda." e "Racional Indústria de Pré-Fabricados Ltda.", não geram confusão entre os clientes, destacando que tais pessoas jurídicas (i) encontram-se sediadas, respectivamente, em São Paulo - SP e em Curitiba - PR, (ii) coexistem desde 1989 e (iii) possuem atividades diversas, embora relacionadas à construção civil. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Ausente na sentença e no acórdão recorrido a indicação de fatos ou de atos praticados pela recorrida que impliquem concorrência desleal e efetivo desvio de clientela, acrescento que eventual e pontual equívoco por parte de terceiro constitui erro grosseiro, sobretudo porque os nomes da autora e da ré são muito diferentes, havendo coincidência de um único vocábulo, de uso comum, e foram constituídas em diversas unidades da federação. Ademais, no nome comercial da ré consta a específica área de atuação no mercado de "pré-fabricados", o que facilmente a distingue da abrangente atuação da autora no mercado da construção civil.

5. "A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais" (REsp n. 1.184.867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 6/6/2014). No presente caso, não consta que o ato constitutivo da autora foi arquivado em diferentes entes federativos nem há notícia de que tenha sido requerida proteção nacionalmente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

(REsp 1154627/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCP. MARCA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA FRACA. POSSIBILIDADE DE CONVÍVIO NO MERCADO DE CONSUMO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCP. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

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

2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de

exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes (AgInt no REsp n. 1.281.282/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 29/6/2018).

3. No caso, o acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que a redução da expressão SISTEMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA a uma sigla - SINAF - não configura inovação capaz de conferir distinguibilidade ao termo, concluindo pela possibilidade de convívio entre as marcas no mercado em que atuam. 4. Logo, partindo-se da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, a linha argumentativa apresentada mostra-se incapaz de revelar o malferimento da lei federal tida por violada, sendo certo, ainda, que a pretensão recursal, a qual desafia frontalmente as conclusões do acórdão recorrido, esbarra nos rigores contidos na Súmula nº 7 do STJ.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 1253041/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)

No caso, conforme já relatado, a Corte fluminense assentou que a recorrente não teria direito exclusivo ao uso do termo "BOI BOM" no INPI, mas apenas da logomarca, concluindo pela impossibilidade da recorrente divulgar aos seus clientes um direito de uso exclusivo de marca que não é titular.

Diante desse quadro, modificar as conclusões da instância ordinária e, assim, entender que a empresa agravante é titular do direito exclusivo de uso da expressão "BOI BOM" e, que este termo não é de uso comum, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.

[...]

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça estadual, diante do contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a expressão "país do futebol" seria de uso comum e não possui o mínimo de distintividade necessário para registro. Nesse contexto, a revisão do julgado esbarra no Enunciado n.º 7/STJ.

4. RECURSO ESPECIAL, DESPROVIDO.

(REsp 1746911/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 19/10/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. PERDA DE EXCLUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA.

1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 444.527/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXCLUSIVIDADE. ELEMENTO NOMINATIVO. REVISÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela possibilidade de registro da marca invocada, mas sem conferir o direito do uso exclusivo do elemento nominativo. Rever tal conclusão encontra óbice insuperável na Súmula nº 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 874.887/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

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

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no AREsp 1.555.326 / RJ

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2019/0219574-5

Número de Origem:

00092495420118190011 0009249-54.2011.8.19.0011 92495420118190011 00300108138240100 6001601145834
2017008466 201700352049

Sessão Virtual de 04/02/2020 a 10/02/2020

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : BOIBOM CARNES LTDA

ADVOGADO : CARLOS WAGNER RIBEIRO DIAS - RJ093466

AGRAVADO : MAYARA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

ADVOGADOS : GUSTAVO EID BIANCHI PRATES - SP119245

LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES - RJ154835

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BOIBOM CARNES LTDA

ADVOGADO : CARLOS WAGNER RIBEIRO DIAS - RJ093466

AGRAVADO : MAYARA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

ADVOGADOS : GUSTAVO EID BIANCHI PRATES - SP119245

LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES - RJ154835

TERMO

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de fevereiro de 2020