



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.309.772 - AM (2012/0033734-0)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : TNL PCS S/A
ADVOGADOS : DJAMAI MOSCARIELLO FURNARI E OUTRO(S)
ELADIO MIRANDA LIMA
FABRÍCIO GUEDES HALINSKI
PABLO BRUZZONE
AGRAVADO : VIVO TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADO : ALESSANDRA DE ALMEIDA E OUTRO(S)
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCA REGISTRADA. ELEMENTO DE DISTINÇÃO DO NOME COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE MARCA. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL.

1. O tribunal de origem reconheceu que a marca registrada em nome da recorrida apresentava elemento que a distinguia de nome de uso comum. Rever tal conclusão encontra óbice insuperável na Súmula nº 7/STJ.

2. A impugnação da legalidade do registro de marca comporta procedimento ordinário próprio, não cabendo sua discussão incidental no presente processo, como insiste a recorrente.

3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

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

Brasília (DF), 08 de abril de 2014(Data do Julgamento)

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.309.772 - AM (2012/0033734-0)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por TNL PCS S.A. contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

Nas razões do regimental (e-STJ fls. 598/608), a agravante repisa as razões expostas no apelo extremo. Sustenta, em síntese, que *"[é] inegável que para a confecção de sua marca, a agravada valeu-se de palavra comum, que, isolada ou conjuntamente, não pode ser apropriada com exclusividade por ninguém, já que é expressão de uso comum e corriqueiro, desprovida de originalidade, especialmente no mercado empresarial de ambas as partes"*.

Afirma que *"a marca da agravada não goza da proteção reclamada, tanto é que foi registrada sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos. Aliás, diante da ausência de criação de elementos diversos do étimo geral 'Toque', somente podia, mesmo, o INPI deferir o registro da marca como 'Marca mista'."*

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.309.772 - AM (2012/0033734-0)

VOTO

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

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

"Trata-se de recurso especial interposto por TNL PCS S.A., com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:

'APELAÇÃO CÍVEL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As condições da ação devem ser aferidas à luz da teoria da asserção, levando em consideração o que objetivamente alega a parte autora em relação ao réu, sendo a questão referente à reparação civil pelo uso indevido da marca matéria concernente ao mérito da causa. Para conceder indenização por danos decorrentes do uso indevido de marca, deve haver prova de perda patrimonial e privação de ganhos. Especificamente no concernente à indenização por danos morais, o dano somente se caracteriza havendo prova de que o uso indevido da marca ocasionou um abalo na respeitabilidade da empresa. Como não foi comprovada a perda, ônus que competia ao autor, ora apelado, não há que se falar em indenização. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida' (e-STJ fl. 463).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 498/504)

Na origem, cuida-se de ação cominatória, com pedido de liminar, com o objetivo de que a ora recorrente se abstivesse de utilizar a marca 'Toque', e de ação indenização por danos morais proposta pela ora recorrida VIVO TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.

A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais advindos do uso indevido da marca da ora recorrida, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), e determinar a retirada de peças publicitárias ou de qualquer outra forma de divulgação da publicidade.

O Tribunal deu parcial provimento à apelação da ora recorrente para afastar a condenação dos danos morais.

Nas razões recursais (e-STJ fls. 508/516), alega a recorrente violação do artigo 124, VI, da Lei nº 9.279/96. Sustenta, em síntese, a ilegalidade



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

do depósito que concedeu a marca à ora recorrida. Argumenta que é 'inegável que para a confecção de sua marca, a recorrida valeu-se de palavra comum, que, isolada ou conjuntamente, não pode ser apropriada com exclusividade por ninguém, já que é expressão de uso comum e corriqueiro, desprovida de originalidade, especialmente no mercado empresarial de ambas as partes'.

As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ fls. 525/530), e o processamento do recurso especial foi admitido (e-STJ fls. 570/572).

É o relatório.

DECIDO.

A irresignação não merece prosperar.

O acórdão afastou a alegada violação do artigo 124, VI, da Lei nº 9.279/96 com a seguinte fundamentação:

'(...)

Em síntese o Embargante aduz que a marca 'TOQUE' não poderia ter sido registrada junto ao INPI, em virtude do art. 124, VI, da Lei de Propriedade Intelectual - 9.279/96, uma vez que se trata de expressão de uso comum, não devendo, portanto, gozar de exclusividade.

A princípio, observo que a marca em questão é composta não apenas pela parte nominativa (nomes, palavras, denominações e expressões), mas também pela figurativa (monogramas, emblemas, símbolos, figuras, estilo de escrita), amplamente demonstradas ao longo dos autos, sendo considerada assim como marca mista.

Se a marca fosse composta apenas pela parte nominativa, entendo que assistiria razão ao embargante. Contudo, o estilismo aplicado à parte nominativa claramente a torna distinta, a ponto de a coletividade já associá-la ao embargado.

(...)

Se o embargante insiste pela ilegalidade do registro da marca, deve buscar os meios adequados para tanto, não servindo os embargos de declaração para tal finalidade' (e-STJ fls. 500/501 - grifou-se)

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu que a marca registrada em nome da recorrida apresentava elemento que a distinguia de nome de uso comum.

Dá porque rever tal conclusão encontra óbice insuperável na Súmula nº 7/STJ.

Ademais, como bem ressaltado no aresto, a impugnação da legalidade do registro de marca comporta procedimento ordinário próprio, não cabendo sua discussão incidental no presente processo, como insiste a recorrente.

Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso especial."

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Desse modo, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2012/0033734-0

AgRg no
REsp 1.309.772 / AM

Números Origem: 1020402164 20100044144 20100044144000100 20100044144000101 63279020118040000

EM MESA

JULGADO: 08/04/2014

Relator

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : TNL PCS S/A
ADVOGADOS : ELADIO MIRANDA LIMA
DJAMAI MOSCARIOELLO FURNARI E OUTRO(S)
FABRÍCIO GUEDES HALINSKI
PABLO BRUZZONE
RECORRIDO : VIVO TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADO : ALESSANDRA DE ALMEIDA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : TNL PCS S/A
ADVOGADOS : ELADIO MIRANDA LIMA
DJAMAI MOSCARIOELLO FURNARI E OUTRO(S)
FABRÍCIO GUEDES HALINSKI
PABLO BRUZZONE
AGRAVADO : VIVO TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADO : ALESSANDRA DE ALMEIDA E OUTRO(S)

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.