



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.089 - RJ (2012/0108935-1)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : BRF S/A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS E OUTRO(S)
DANIEL AYRES KALUME REIS
DOMINGOS FERNANDO REFINETTI E OUTRO(S)
JENISE CASTRO DE CARVALHO E OUTRO(S)
JÚLIO CÉSAR GOULART LANES E OUTRO(S)
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO E OUTRO(S)
RICARDO BRITO COSTA E OUTRO(S)
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA E OUTRO(S)
AGRAVADO : PEPSICO INCORPORATION
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E
OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA *CHESTER* E MARCA MISTA *CHESTER CHEETAH*. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes.

2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição.

3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa *CHESTER* e da marca mista *CHESTER CHEETAH*.

4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

A TerceirVistos, 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 unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 05 de maio de 2015(Data do Julgamento)

MINISTRO MOURA RIBEIRO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.089 - RJ (2012/0108935-1)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : BRF S/A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS E OUTRO(S)
DANIEL AYRES KALUME REIS
DOMINGOS FERNANDO REFINETTI E OUTRO(S)
JENISE CASTRO DE CARVALHO E OUTRO(S)
JÚLIO CÉSAR GOULART LANES E OUTRO(S)
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO E OUTRO(S)
RICARDO BRITO COSTA E OUTRO(S)
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA E OUTRO(S)
AGRAVADO : PEPSICO INCORPORATION
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E
OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por BRF S.A. contra a decisão monocrática de fls. e-STJ, 1.872/1.877, assim ementada:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONVIVÊNCIA DAS MARCAS ADMITIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (e-STJ, fl. 1.872)

Nas razões do regimental, a agravante sustenta que a questão debatida no recurso especial é meramente jurídica e não demanda dilação probatória porque exige a análise e aplicação do disposto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), conforme julgados que demonstram a apreciação da matéria pelo STJ.

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao crivo do órgão colegiado.

Impugnação do INPI apresentada às e-STJ, fls. 1.901/1.905 e da PEPSICO CORPORATION às e-STJ, fls. 1.906/1.945.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.089 - RJ (2012/0108935-1)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : BRF S/A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS E OUTRO(S)
DANIEL AYRES KALUME REIS
DOMINGOS FERNANDO REFINETTI E OUTRO(S)
JENISE CASTRO DE CARVALHO E OUTRO(S)
JÚLIO CÉSAR GOULART LANES E OUTRO(S)
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO E OUTRO(S)
RICARDO BRITO COSTA E OUTRO(S)
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA E OUTRO(S)
AGRAVADO : PEPSICO INCORPORATION
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E
OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA *CHESTER* E MARCA MISTA *CHESTER CHEETAH*. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes.

2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição.

3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa *CHESTER* e da marca mista *CHESTER CHEETAH*.

4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

6. Agravo regimental não provido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.089 - RJ (2012/0108935-1)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : BRF S/A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS E OUTRO(S)
DANIEL AYRES KALUME REIS
DOMINGOS FERNANDO REFINETTI E OUTRO(S)
JENISE CASTRO DE CARVALHO E OUTRO(S)
JÚLIO CÉSAR GOULART LANES E OUTRO(S)
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO E OUTRO(S)
RICARDO BRITO COSTA E OUTRO(S)
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA E OUTRO(S)
AGRAVADO : PEPSICO INCORPORATION
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E
OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator):

A agravante busca reverter a decisão monocrática sob o argumento de que não existe o óbice da Súmula nº 7 do STJ, visto que a análise da anulação do registro de marca de determinado produto envolvendo a mesma classe se restringe a dar nova qualificação jurídica aos fatos, de acordo com o teor do disposto no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial.

O inconformismo não merece ser acolhido, pois, como se verá, o registro de marca semelhante para produtos afins não é suficiente para caracterizar a violação, fazendo-se necessário que a coexistência dos signos cause confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anteriormente registrada, o que só é possível com a análise do conjunto fático-probatório.

Discute-se a possibilidade de coexistência da marca nominativa CHESTER, registrada no INPI no ano de 1982, com a marca mista CHESTER CHEETAH, registrada no INPI no ano de 1990, ambas registradas na mesma classe (29.30 e 29.40 - "frutas, verduras, legumes e cereais; gorduras e óleos comestíveis").

A questão foi exaustivamente debatida nas instâncias ordinárias: a sentença decidiu que não há colidência entre as marcas. Interposto recurso, a decisão foi reformada pelo TRF da 2ª região, por maioria de votos, sob o fundamento de que a marca da agravada (CHESTER CHEETAH) enfraquece o signo original CHESTER. Por fim,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

interpostos embargos infringentes, o Tribunal de origem concluiu que não há similitude entre as marcas capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor, tampouco prejuízo para a reputação da marca original.

O art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, que repete a redação da norma anterior (art. 65, item 17, da Lei nº 5.772/71), assim dispõe:

Art. 124. 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.

Do texto da lei são extraídos os critérios que vedam o registro de uma marca: a) imitação ou reprodução de marca já registrada, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia; b) designação de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim; c) coexistência de marcas apta a causar confusão ou dúvida no consumidor.

Desse modo, para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM ELEMENTOS IDÊNTICOS EM PRODUTOS DE CLASSES DIFERENTES. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. IMPROVÁVEL CONFUSÃO POR PARTE DOS CONSUMIDORES.

I - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula STJ/106). No caso, a comprovação de fatos que evidenciarão a desídia da recorrida, que teria deixado escoar o prazo para exercer a pretensão, é inviável, segundo disposição da Súmula STJ/7.

II - O direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente, excetuados os casos de marca notória ou de alto renome, bem como os casos de evidente má-fé.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

III - A simples circunstância de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem gêneros alimentícios não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los como de mesma origem. Tratando-se de alimentos listados em itens de classes diversas, podem ser identificados com marcas semelhantes pelas diferentes pessoas jurídicas que os produzem, salvo má-fé, que não se verifica no caso.

IV - A utilização, como elemento da marca, de nome existente há muitos anos, nome aliás da fazenda onde produzida a matéria-prima empregada nos produtos que ostentam a marca, indica a boa-fé da produtora.

V - Recurso Especial provido.

(REsp 863.975/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 16/11/2010– sem destaques no original) .

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. CONVIVÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA. 07/STJ.

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

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

3 - "Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO). Assim afastada a possibilidade de confusão, sobeja a possibilidade de convivência das marcas.

4 - Recurso especial não conhecido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(REsp 773.126/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, julgado em 21/5/2009, DJe 8/6/2009 – sem destaques no original) .

Na hipótese dos autos, o registro da marca foi concedido sem direito ao uso exclusivo do elemento nominativo CHESTER:

[...] o próprio INPI, por ocasião da prorrogação dos registros da Perdigão Agroindustrial S/A, teria apostilado no registro que a marca estava sendo prorrogada, mas sem direito à exclusividade de uso da palavra CHESTER. (e-STJ, fl. 1.452)

A possibilidade de associação indevida e confusão entre as marcas deve ser analisada caso a caso. Assim sendo, a doutrina buscou criar parâmetros para a interpretação da norma legal ao caso concreto.

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA cita três princípios para verificar a existência de erro ou confusão entre as marcas:

1º, as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;

2º, as marcas dever ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;

3º, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.

Proibindo o Código o registro de marca que constitua imitação de outra já registrada que possa induzir o comprador em erro ou confusão, daí decorre outro princípio: quem tem que decidir da possibilidade de confusão deve colocar-se na posição de consumidor eventual, levando em conta, ainda, a natureza do produto.

Estes princípios podem resumir-se numa regra geral, que vem a ser a seguinte: a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

natureza e o meio em que o seu consumo é habitual.

(**Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010, vol. II, tomo II, p. 50/51)

FILIPPE FONTELES CABRAL e MARCELO MAZZOLA, em estudo que teve como base o direito comparado, a doutrina e a jurisprudência, listaram sete critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas, por eles denominado “Teste 360º”:

- I. *Grau de distintividade intrínseca das marcas;*
- II. *Grau de semelhança das marcas;*
- III. *Legitimidade e fama do suposto infrator;*
- IV. *Tempo de convivência das marcas no mercado;*
- V. *Espécie dos produtos em cotejo;*
- VI. *Especialização do público-alvo; e*
- VII. *Diluição.*

(O Teste 360º de Confusão de Marcas, **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, nº 132, set/out de 2014, p. 14/22).

Segundo os autores, nenhum desses elementos deve se sobrepor aos demais, *sendo certo que o resultado da avaliação de um critério isoladamente não confirma nem elimina a colidência das marcas sob exame. (...) O grau de relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante do caso concreto* (op. cit., pág. 17 – sem destaques no original) .

No acórdão recorrido, é possível verificar que os critérios acima mencionados foram analisados pelo Tribunal de origem, concluindo pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH:

1) Grau de distintividade intrínseca das marcas e 2) Grau de semelhança das marcas:

*No caso em tela, em um primeiro momento, poderia até se arguir que a marca **CHESTER CHEETAH** seria a mera reprodução da marca **CHESTER** com acréscimo. No entanto, conforme bem observado pela Exma. Des. Fed. Liliane Roriz, tal questão encontra-se superada, uma vez que **o próprio INPI, por ocasião da prorrogação dos registros da Perdição Agroindustrial S/A, teria apostilado no registro que a***



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

marca estava sendo prorrogada, mas sem direito à exclusividade de uso da palavra CHESTER.

Assim sendo, uma vez que a impossibilidade que existe é referente à utilização da palavra CHESTER com exclusividade, entendo que a utilização da palavra CHESTER com o acréscimo da palavra CHEETAH e com o acréscimo da figura do felino não seria capaz de agredir o direito de propriedade da Perdigão Agroindustrial S/A.

(...)

Fazendo uma **análise visual** das marcas em questão, observa-se que **na marca mista CHESTER CHEETAH o forte é o felino (guepardo)**, que se conjuga na mente de quem é versado no idioma inglês, com o vocábulo cheetah reforçando-o, **servindo o vocábulo chester como nome do mascote criado pela empresa ré** para implementar a campanha publicitária da marca de biscoitos CHEETOS, ao passo de que **a marca nominativa CHESTER é utilizada para identificar o próprio produto comercializado pela autora, qual seja, uma espécie de “galináceo resultante de engenharia genética, que apresenta maior desenvolvimento do peito e das coxas”.** (e-STJ, fls. 1.452/1.453 – sem destaques no original) .

3) Espécie dos produtos em cotejo e 4) Público-alvo:

Outro ponto que deve ser destacado é que as empresas litigantes atuam em **mercados estrategicamente diferentes**, sendo o **Chester produto principal do mercado de aves especiais para as festas de fim de ano e refeições especiais**, estando exposto no setor de frios e congelados nos estabelecimentos comerciais, ao passo que o **Chester Cheetah é protagonista do setor de salgadinhos**, sendo exposto em gôndolas e prateleiras. Além disso, o **público alvo** é completamente distinto, sendo o primeiro as **donas de casa**, e o segundo o **público infanto-juvenil**.

Conforme bem destacado pela Exma. Des. Fed. Liliane Roriz, “... apesar de ambas serem marcas de alimentos, uma é de ave, a outra é de biscoitos e salgadinhos. Portanto, creio que não dá para confundir Chester com Chester Cheetah e ainda acrescido da figura de um felino.” (e-STJ, fl. 1.453 – sem destaques no original) .



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5) Tempo de convivência das marcas no mercado:

*A maior prova de que não se confunde é que **elas vêm convivendo no mercado desde a década de 90** e não há notícia, que eu saiba, de alguém ter comprado um Chester pensando em um salgadinho ou vice-versa. Então, creio que não é capaz de induzir o consumidor a erro. (e-STJ, fls. 1.453/1.454 – sem destaques no original) .*

Feitas tais considerações, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem implicaria a análise do acervo fático e probatório dos autos, o que se mostra inadmissível diante do óbice contido na Súmula nº 7 desta Corte.

A propósito, cumpre destacar os seguintes precedentes:

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCAS. DORITOS E DOURADITOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. "O art. 535 do CPC encontra-se incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão" (REsp n. 1.197.028/AL, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 28/2/2012).

2. "**Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no âmbito da ação de abstenção de uso de nome empresarial, marca e nome de domínio, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte**" (AgRg no Ag n. 1.049.819/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2011, DJe 30/3/2011).

3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver com marcas semelhantes. Precedente: REsp n. 1.166.498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

4. *Agravo regimental desprovido.*

(AgRg no REsp 1.046.529/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014, DJe 4/8/2014 – sem destaques no original) .

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONVIVÊNCIA DE MARCAS ADMITIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ.

I. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local concluiu que "as marcas apresentam-se distintas e inconfundíveis", de sorte que a revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

II."Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO).

III. Recurso especial não conhecido.

(REsp 900.568/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, julgado em 21/10/2010, DJe 3/11/2010 – sem destaques no original) .

Nessas condições, pelo meu voto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo regimental.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2012/0108935-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no REsp 1.346.089 / RJ**

Números Origem: 199902010595240 220817 595246719994020000 9500113350

EM MESA

JULGADO: 05/05/2015

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BRF S/A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS E OUTRO(S)
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO E OUTRO(S)
RICARDO BRITO COSTA E OUTRO(S)
DOMINGOS FERNANDO REFINETTI E OUTRO(S)
DANIEL AYRES KALUME REIS
ADVOGADOS : JENISE CASTRO DE CARVALHO E OUTRO(S)
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA E OUTRO(S)
JÚLIO CÉSAR GOULART LANES E OUTRO(S)
RECORRIDO : PEPSICO INCORPORATION
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : BRF S/A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS E OUTRO(S)
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO E OUTRO(S)
RICARDO BRITO COSTA E OUTRO(S)
DOMINGOS FERNANDO REFINETTI E OUTRO(S)
DANIEL AYRES KALUME REIS
JENISE CASTRO DE CARVALHO E OUTRO(S)
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA E OUTRO(S)
JÚLIO CÉSAR GOULART LANES E OUTRO(S)
AGRAVADO : PEPSICO INCORPORATION
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

CERTIDÃO

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

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

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.