



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.515.997 - RJ (2014/0194650-5)

RELATOR : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
AGRAVANTE : VETOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELLI
ADVOGADOS : ANTÔNIO FERNANDO DO AMARAL E SILVA
CASSIA CRISTINA DA SILVA
CELSO ALMEIDA DA SILVA E OUTRO(S)
KIM AUGUSTO ZANONI
MAIKO ROBERTO MAIER
MARIA TERESA DE ANDRADE PIMENTA
WILLIAN MEDEIROS DE QUADROS E OUTRO(S)
AGRAVADO : CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH
AGRAVADO : CONTINENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS LTDA
ADVOGADOS : FELIPE CORRÊA ROCHA
JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS E OUTRO(S)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS QUE VIOLARIAM O DIREITO MARCÁRIO DAS RECORRIDAS. QUESTÕES PROCESSUAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EXPRESSO PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO EM DISPOSITIVO NÃO IMPUGNADO NO ESPECIAL. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 282 E 283/STF. CONFUSÃO NO MERCADO CONSUMIDOR. INSINDICABILIDADE. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 7/STJ. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 07 de maio de 2015. (Data de Julgamento)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.515.997 - RJ (2014/0194650-5)

RELATOR : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
AGRAVANTE : VETOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO FERNANDO DO AMARAL E SILVA
CASSIA CRISTINA DA SILVA
CELSO ALMEIDA DA SILVA E OUTRO(S)
KIM AUGUSTO ZANONI
MAIKO ROBERTO MAIER
MARIA TERESA DE ANDRADE PIMENTA
WILLIAN MEDEIROS DE QUADROS E OUTRO(S)
AGRAVADO : CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH
AGRAVADO : CONTINENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE
REPOSICAO AUTOMOTIVAS LTDA
ADVOGADOS : FELIPE CORRÊA ROCHA
JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por VETOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOMOTIVOS LTDA. contra a decisão deste relator que negou seguimento ao seu recurso especial, cuja ementa está assim redigida:

RECURSO ESPECIAL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS QUE VIOLARIAM O DIREITO MARCÁRIO DAS RECORRIDAS. QUESTÕES PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EXPRESSO PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO EM DISPOSITIVO NÃO IMPUGNADO NO ESPECIAL ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 283/STF. CONFUSÃO NO MERCADO CONSUMIDOR. INSINDICABILIDADE. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 7/STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Em suas razões recursais, aduziu, inicialmente, a omissão da decisão



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

agravada acerca da inconcebível indeterminação da ordem de busca e apreensão, manifestando que *"é impossível delimitar objetivamente o alcance da ordem de busca e apreensão, uma vez que fala na apreensão de produtos e materiais informativos que contenham o objeto alvo da presente demanda"*. Referiu, ainda, que a ordem de busca viola o princípio da congruência, revelando-se *extra petita*, porque alcançaria todos os produtos com a marca VTO que não aqueles com os trade dresses registrado sob os n^{os} 823024180, 827964650, 827964641e 827964633, quando o pedido inicial limita-se à abstenção de uso de determinado trade dress. Finalizou dizendo que a alegação de dissídio não fora objeto de apreciação. Pediu o provimento do recurso.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.515.997 - RJ (2014/0194650-5)

VOTO

**O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):**

Eminentes Colegas, o presente recurso devolve ao conhecimento deste Colegiado o acerto de decisão que determinou a busca e apreensão de bens que estariam a violar o direito marcário do recorrido, decisão esta prolatada em sede de execução provisória de ordem emanada em ação inibitória que também é submetida a exame na presente assentada.

A questão relativa à indeterminação do pedido formulado na ação inibitória e a alegada prolação de sentença *extra petita*, suscitada em ambos os recursos especiais, não merece, como já reconhecido no AgRg no REsp 1.490.919/RJ, não merece acolhimento, impondo-se manter a negativa de seguimento ao presente recurso especial.

A discussão vem travada no curso de ação inibitória por violação de direito marcário e concorrência desleal, cumulada com perdas e danos, formulada por Continental Automotive GMBH e Continental Indústria e Comércio de Peças de Reposição Automotivas Ltda. contra a recorrente, Vetor Indústria e Comércio de Automotivos Ltda.

A controvérsia diz com o uso exclusivo da marca "VDO", titularizada pelas recorridas/autoras, que atua no ramo de autopeças, ante a utilização, pela recorrente, em seus produtos automotivos da marca "VTO".

O acórdão recorrido solvera o agravo de instrumento prolatado no curso da execução provisória com a seguinte fundamentação:

A medida de constrição determinada pelo Juízo a quo tem por finalidade o exato cumprimento dos termos da antecipação de tutela



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

concedida às agravantes em 11/05/2011 e confirmada por aquele órgão julgador em 08/02/2012.

Neste contexto, o art. 461, § 5º, do CPC, confere ao Juízo, a fim de garantir a efetividade da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, o poder de determinar a busca e apreensão, com auxílio de força judicial, se necessário.

(...)

Ressalte-se, ainda, que a tentativa de limitar o objeto da constrição, igualmente, não merece amparo.

Conforme é fácil observar as partes operam no mesmo ramo, isto é, peças automotivas, sendo que, desta forma, a grande maioria dos produtos se enquadra no conceito de produtos idênticos, semelhantes e afins.

Ademais, o simples fato de os produtos estarem no depósito da agravante não significa, necessariamente, que estão fora de mercado.

Com efeito, é possível verificar que a agravante ainda veicula propaganda com sinais distintivos bastante semelhantes aos das agravadas em seu sítio na internet.

Bem se vê que não houve expresso prequestionamento ao princípio da especialidade. Por isso, com fundamento no art. 124 da LPI, não é possível conhecer do presente recurso.

Omitiu-se, ainda, a recorrente de interpor embargos de declaração para que as questões fossem efetivamente discutidas pela Corte de origem, atraindo o enunciado 282/STF.

O mesmo há de se reconhecer em relação à alegada indeterminação do pedido na inicial formulado, questão que também fora agitada no outro recurso especial e superada.

Por outro lado, ressaltou que a medida constritiva baseava-se no art. 461, §5º, do CPC, dispositivo que não fora impugnado especificamente pelo recurso especial, aplicando-se por analogia a Súmula 283/STF: *“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um*



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.

De qualquer sorte, quando do julgamento do conexo recurso, que se voltou contra o acórdão que manteve a sentença de procedência exarada na ação inibitória, reconheceu-se que a discussão no mérito não dispensaria a revisão da análise meramente fático-probatória realizada pela origem, que sobre o mérito pontuou:

"(...) é fácil perceber que a veiculação da marca VTO, com os mesmos elementos visuais da marca das autoras, VDO, explorando o mesmo ramo mercadológico causa evidente confusão, podendo resultar em prejuízo aos consumidores.

Em relação ao registro da marca mista VTO com caracteres azuis, verifica-se que a ré realizou o depósito no INPI em 18/12/2009 e que o pedido está sobrestado aguardando a decisão sobre pedidos anteriores.

Desta forma, em que pese o fato de as apeladas não possuírem o registro da marca mista VDO com a grafia em azul, é certo que se trata de trade dress conhecido no mercado de autopeças.

Com efeito, a Continental Automotive é uma empresa mundialmente conhecida atuando no Brasil desde 1957.

Neste passo, é imperioso afirmar que a reprodução de signo distintivo dentro de um mesmo mercado de consumo, configura ato de concorrência desleal, causando prejuízos não só para o empresário, mas também para o consumidor, que acaba adquirindo um produto achando que é outro.

Ressalte-se, ainda, que a Justiça Federal reconheceu a identidade ortográfica e fonética, deferindo a antecipação da tutela para que fossem suspensos os registro referentes à marca mista VTO.

Da mesma forma, não prospera a tese de que a marca e sua grafia de uso azul são elementos de uso comum da categoria, uma vez que a exploração conjunta dos elementos é signo identificador da marca.

Não há alterar as conclusões acerca da plena possibilidade de confusão



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

entre as marcas, que fonética e graficamente em muito se assemelham, além de serem utilizadas no mesmo e específico nicho mercadológico de produtos automotores, pois adentram na seara fático-probatória, atraindo o enunciado 7/STJ.

Do mesmo modo, a verificação de eventual extravaso entre o quanto postulou-se na petição inicial e a decisão agravada, que determinou a busca e apreensão dos bens em relação aos quais se identificaria violação ao direito marcário, não revela dissenso exegético, adentrando, novamente, no âmbito fático-probatório.

Mesmo se assim não fosse, não se vislumbra indeterminação a fazer inepto o pedido formulado na demanda e, por outro lado, a decisão que determina a busca e apreensão de produtos com a marca VTO, assemelhados à marca das recorridas, revela-se congruente ao pedido.

O juízo, em verdade, diante das provas coligidas e das marcas que vinham sendo utilizadas pela recorrente no comércio dos seus produtos reconheceu apenas como inaptas à violação ao direito das autoras aquelas registradas nos *trade dresses* que ali discriminou, pois estas efetivamente dissonantes.

Assim o fez dando a máxima eficácia à decisão que veda o uso de marca assemelhada à das partes adversas, é claro que, alterado o signo designativo dos seus produtos, em sendo ele desassemelhado do signo das autoras, não seriam estes alcançados pela ordem de apreensão.

Mas isto é questão a ser examinada pelo juízo no curso da execução, especialmente por que diretamente ligada a fatos e provas que não se entregam à revisão desta Corte Superior.

Por fim, não há omissão tendo-se, sim, rejeitado os argumentos, ante a atração dos enunciados 7/STJ, 282 e 283/STF.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2014/0194650-5

AgRg no
REsp 1.515.997 / RJ

Números Origem: 00282282920138190000 04444573020128190001 1313026720118190001 201424557846
282282920138190000 3204201300215247 4444573020128190001 5002823114400

EM MESA

JULGADO: 07/05/2015

Relator

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

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	: VETOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELLI
ADVOGADOS	: WILLIAN MEDEIROS DE QUADROS E OUTRO(S) MARIA TERESA DE ANDRADE PIMENTA CELSO ALMEIDA DA SILVA E OUTRO(S) ANTÔNIO FERNANDO DO AMARAL E SILVA CASSIA CRISTINA DA SILVA MAIKO ROBERTO MAIER KIM AUGUSTO ZANONI
RECORRIDO	: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH
RECORRIDO	: CONTINENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS LTDA
ADVOGADOS	: JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS E OUTRO(S) FELIPE CORRÊA ROCHA

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	: VETOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELLI
ADVOGADOS	: WILLIAN MEDEIROS DE QUADROS E OUTRO(S) MARIA TERESA DE ANDRADE PIMENTA CELSO ALMEIDA DA SILVA E OUTRO(S) ANTÔNIO FERNANDO DO AMARAL E SILVA CASSIA CRISTINA DA SILVA MAIKO ROBERTO MAIER KIM AUGUSTO ZANONI
AGRAVADO	: CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH
AGRAVADO	: CONTINENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS LTDA



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS E OUTRO(S)
FELIPE CORRÊA ROCHA

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 Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.