



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.062.073 - RJ (2017/0043211-7)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
AGRAVANTE : OI S.A
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
ADVOGADOS : ANA CAROLINA REIS DO VALLE MONTEIRO - RJ123191
MARCELA LIMA ROCHA - RJ121324
BÁRBARA VAN DER BROOKE DE CASTRO - DF036208
FERNANDA MARQUES FERREIRA E OUTRO(S) - RJ171048
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : TELEMAC CORPORATION

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA. ELEMENTO EVOCATIVO. EXPRESSÃO DE USO COMUM. MARCA FRACA.

1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).
2. 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.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi, Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região) e Luis Felipe Salomão votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 15 de março de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.062.073 - RJ (2017/0043211-7)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:

Trata-se de agravo interno interposto por Oi S/A contra a decisão mediante a qual neguei provimento a seu agravo em recurso especial, dada a incidência das Súmulas 7 e 83 desta Corte.

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa (e-STJ, fl. 613):

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE. RISCO DE CONFUSÃO NÃO CONFIGURADO. TERMO DE NATUREZA EVOCATIVA. TEORIA DA DILUIÇÃO.

1- Em que pese a parte autora possuir diversos registros anteriores aos que estão sendo impugnados utilizando a expressão TELEMAR, termo que, inclusive, integra o nome de uma de suas empresas controladas (Telemar Telecomunicações Ltda.), e atuar em segmentos mercadológicos semelhantes ao da ré, tais fatos, por si só, não caracterizam o risco de confusão entre as marcas TELEMAR e TELEMAC, considerando-se que, no que tange ao aspecto fonético, é possível distinguir os termos, eis que pronunciados de forma distinta e que, quando estas são analisadas em seu aspecto misto, mostra-se clara a distinção entre as mesmas:

2- Considerando-se que o termo TELE corresponde a sinal de natureza evocativa ou sugestiva, aquele que o utiliza como integrante de sua marca deve suportar o ônus da coexistência pacífica com outros signos parecidos de mesma natureza, pois, no presente caso, não há possibilidade de confusão ou associação entre as marcas em litígio.

3- A idéia principal da teoria da diluição é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, o que não ocorre na hipótese examinada.

A agravante afirma não se aplicarem ao caso os referidos enunciados. Entende ser flagrante a colidência de marcas, pois a agravada adotou como parte integrante e distintiva de seu nome empresarial expressão que, gráfica e foneticamente, reproduz as marcas registradas e de uso exclusivo da agravante.

Em sua impugnação, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI -



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

alega ser entendimento consagrado o de que a expressão de uso corriqueiro não garante exclusividade da marca, que pode assim conviver com outras semelhantes.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.062.073 - RJ (2017/0043211-7)

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI(Relatora):

O agravo não prospera.

De fato, tal como exposto na decisão agravada, o acolhimento das alegações feitas no recurso especial não dispensa o reexame de prova. A agravante alega a ocorrência de colisão de marcas, de modo que deveria ser vedada a utilização pela agravada.

Sobre o fato, porém, colhe-se do acórdão recorrido o que se segue (e-STJ fl. 608):

No presente caso, em que pese a parte autora possuir diversos registros anteriores aos que estão sendo impugnados utilizando a expressão TELEMAR, conforme relacionado na sentença ora impugnada (fls. 527/528), termo que, inclusive, integra o nome de uma de suas empresas controladas (Telemar Telecomunicações Ltda.), e atuar em segmentos mercadológicos semelhantes ao da ré, tais fatos, por si só, não caracterizam o risco de confusão entre as marcas TELEMAR e TELEMAR.

Confrontando as marcas em comento, em sua forma nominativa, não se pode olvidar que, em que pese a evidente similitude gráfica (a diferença entre elas se encontra apenas na última letra), no que tange ao aspecto fonético, é possível distinguir os termos, eis que pronunciados de forma distinta.

Por outro lado, quando analisadas em seu aspecto misto, mostra-se clara a distinção entre as marcas.

A seguir, o Tribunal de origem faz constar do acórdão o desenho das marcas em questão, evidenciando tratar-se de sinais visuais completamente distintos, constatação que só poderia ser superada mediante o reexame dos elementos probatórios em questão, razão pela qual se aplicou ao caso a Súmula 7 do STJ.

O Tribunal de origem também considerou manifestação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI - a respeito do termo "tele", termo genérico que não pode ser apropriado por quem atua no segmento de telefonia, por se tratar de expressão evocativa, termo de uso comum e desgastado (e-STJ fl. 609):

Outrossim, não se pode olvidar que o INPI, ao se manifestar no feito pela manutenção da convivência entre os registros, afirmou expressamente, que (fls.

601/616) "o termo TELE não pode ser apropriado por quem atua



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

no segmento A mercadológico em questão, na medida em que tem estreita relação com as atividades desempenhadas. Trata-se, em verdade, de designação evocativa, estando bastante desgastada, o que impede a sua apropriação a título exclusivo, como pretendido pela Recorrente. Desta forma, ao escolher a Apelante a utilização deste prefixo, deve levar em conta a existência de signos próximos, uma vez que o exame da colidência nessa caso é mais brando, não tendo o rigor daqueles sinais criativos".

Nessa linha, entendeu possível a convivência das marcas. O entendimento não destoia da jurisprudência desta Corte, da qual são exemplos os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MARCA EVOCATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

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 do STJ.

2. Na hipótese vertente, consoante a dicção do Tribunal a quo, o vocábulo *insalata*, em que pese o fato de não ser comum no vernáculo, é expressão corriqueira no idioma italiano, significando, simplesmente, "salada". Dessa forma, não é possível a apropriação exclusiva da marca, máxime ante o caráter corrente e habitual que permeia a expressão nupercitada.

3. Ademais, consoante se observa na transcrição do acórdão proferido pela Corte de origem, a possibilidade de utilizar-se a expressão designativa da marca *INSALATA* ocorreu com fulcro no contexto fático-probatório acostado aos autos, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1338834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.

1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca *SANYBRIL*, que atua



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.

2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, 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.

3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)

Daí porque se verificou a incidência da Súmula 83 do STJ.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2017/0043211-7 PROCESSO ELETRÔNICO AgInt no
AREsp 1.062.073 /
RJ

Números Origem: 08130463920094025101 200951018130460

PAUTA: 15/03/2018

JULGADO: 15/03/2018

Relatora

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : OI S.A
ADVOGADA : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ADVOGADOS : ANA CAROLINA REIS DO VALLE MONTEIRO - RJ123191
MARCELA LIMA ROCHA - RJ121324
BÁRBARA VAN DER BROOCKE DE CASTRO - DF036208
FERNANDA MARQUES FERREIRA E OUTRO(S) - RJ171048
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : TELEMAC CORPORATION

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : OI S.A
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
ADVOGADOS : ANA CAROLINA REIS DO VALLE MONTEIRO - RJ123191
MARCELA LIMA ROCHA - RJ121324
BÁRBARA VAN DER BROOCKE DE CASTRO - DF036208
FERNANDA MARQUES FERREIRA E OUTRO(S) - RJ171048
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : TELEMAC CORPORATION

CERTIDÃO

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

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi, Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região) e Luis Felipe Salomão votaram com a Sra. Ministra Relatora.