



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.123.267 - RJ (2009/0027059-0)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : LENNY COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ALLINE AMARAL MARTINS E OUTRO(S)
FERNANDA VARELLA BESER E OUTRO(S)
MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA E OUTRO(S)
AGRAVADO : LENNY MATTOS MODAS LTDA
ADVOGADO : DANIELLE PEREIRA SECCO E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA ENTRE MARCAS. RECONHECIMENTO PELO ARESTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O conteúdo normativo dos artigos tidos por violados não foi prequestionado pelo tribunal de origem, mesmo depois de opostos os embargos declaratórios, de modo que incide na espécie a Súmula nº 211/STJ.
2. O tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório coligido, concluiu pela impossibilidade de coexistência entre as marcas "Lenny" e "Lenny e Cia.". Rever tal conclusão encontra óbice insuperável na Súmula nº 7/STJ.
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 Andrichi, João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 06 de maio de 2014(Data do Julgamento)

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.123.267 - RJ (2009/0027059-0)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por LENNY COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

Nas razões do regimental (e-STJ fls. 1.282/1.290), a agravante repisa as razões expostas no apelo extremo. Sustenta que o artigo de lei tido por violado encontra-se devidamente prequestionado, de modo que não deveria incidir a Súmula nº 211/STJ. Aduz, ainda, que não é o caso de aplicação da Súmula nº 7/STJ.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.123.267 - RJ (2009/0027059-0)

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:

"Tratam os autos de dois recursos especiais interpostos por LENNY COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. e por LENNY MATTOS MODAS LTDA., da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:

'APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Reclamação de colidência em torno de vocábulo indicativo de nome.

II - A junção do sobrenome 'NIEMEYER' ao vocábulo 'LENNY' é suficiente para dar distinção ao registro, espancando qualquer possibilidade de confusão com as marcas anteriormente registradas pela Apelada.

III - Recurso parcialmente provido, por maioria' (e-STJ fl. 1.133)

Ambas as recorrentes opuseram embargos declaratórios, que foram rejeitados (e-STJ fl. 1.157).

Na origem, cuida-se de ação ordinária proposta por LENNY COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. contra LENNY MATTOS MODAS LTDA., na qual requereu a nulidade da decisão do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, ora recorrido, que extinguiu o registro das marcas mistas 'Lenny' e 'Lenny Niemeyer' na classe 25 (roupas e acessórios do vestuário comum), de propriedade da autora, ora primeira recorrente.

A sentença julgou improcedente o pedido, porquanto entendeu que a ré LENNY MATTOS MODAS LTDA., ora segunda recorrente, titular da marca 'Lenny e Cia.', tinha o direito de exclusividade em razão da prioridade do seu registro.

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação e reformou a sentença de primeiro grau para que somente a marca 'Lenny Niemeyer' fosse registrada, anulando-se o ato administrativo que extinguiu o registro relativo à referida marca.

Nas razões recursais (e-STJ fls. 1.169/1.184), alega a recorrente LENNY COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA., além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 122 e 124, XIX, da Lei nº 9.279/96. Sustenta a possibilidade de convivência da marca mista 'Lenny' (na forma de assinatura) com as marcas da recorrida. Argumenta que as representações gráficas das marcas são suficientemente distintas e demonstram que não existe risco de confusão ou associação e que, por se tratarem de marcas mistas, devem ser analisadas em seu conjunto, e não quanto aos seus termos isoladamente. Aduz,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ainda, que seus produtos se referem a artigos de praia (maiôs e biquínis), enquanto que os produtos da segunda recorrente compreendem sapatos e bolsas sociais em couro.

Por sua vez, em seu apelo extremo, a recorrente LENNY MATTOS MODAS LTDA. (e-STJ fls. 1.192/1.207) sustenta contrariedade aos artigos 2º, V, 124, XIX, e 129 da Lei nº 9.279/96 e 4º, VI, do Código de Defesa do Consumidor. Defende a impossibilidade de coexistência das marcas 'Lenny e Cia.', da qual é proprietária, e 'Lenny Niemeyer', pertencente à primeira recorrente, o que seria agravado pelo fato de os produtos pertencerem à mesma classe.

As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ fls. 1.247/1.248, 1.251/1.255 e 1.258/1.272), e o processamento dos recursos especiais foi admitido (e-STJ fls. 1.279/1.282).

É o relatório.

DECIDO.

As irresignações não merecem prosperar.

O conteúdo normativo dos artigos 2º, V, e 122 da Lei nº 9.279/96 e 4º, VI, do CDC, tidos por violados, não foi prequestionado pelo Tribunal de origem, mesmo depois de opostos os embargos declaratórios, de modo que incide na espécie a Súmula nº 211/STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo'.

No mais, verifica-se que o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório coligido, concluiu pela impossibilidade de coexistência entre as marcas 'Lenny' e 'Lenny e Cia.'

Confira-se a transcrição do acórdão, no trecho que interessa:

'(...)

A controvérsia, portanto, cinge-se em saber se existe alguma possibilidade de convivência entre as marcas 'Lenny e Cia.' e 'LC Lenny e Cia' - anteriormente registradas, com as marcas da Apelante - 'Lenny' e 'Lenny Niemeyer', indeferidas pelo INPI, sabendo-se que todas têm origem no patronímico dos estilistas a ela associados.

Em que pesem os respeitáveis fundamentos exarados pelo douto Relator, não visualizo possibilidade de convivência da marca 'Lenny' com as marcas da Apelada, uma vez que a sigla Cia., conjugada às mesmas, é insuficiente para conferir qualquer distinguibilidade aos signos, ainda que mistos, sendo possível supor tratar-se de registros consecutórios, pertencentes a um único titular, gerando confusão no mercado consumidor conforme demonstrado nos autos.

Quanto à segunda marca 'Lenny Niemeyer', meu julgamento caminha em sentido contrário, não visualizando problemas de convivência entre os signos em face da indicação expressa do sobrenome da estilista, fato que ao meu ver fulmina inteiramente qualquer possibilidade de confusão com as marcas paradigmas, que só fazem uso do primeiro nome de seu estilista.'

Rever tal conclusão encontra óbice insuperável na Súmula nº

7/STJ.

Nesse sentido:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

'AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DENEGATÓRIO DE REGISTRO DE MARCA. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. PLEITO DE REGISTRO DA MARCA 'ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA' COM BASE NOS ARTIGOS 176 A 182 DA LPI. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela identidade entre as marcas em tela e a possibilidade de confusão do público consumidor acerca da procedência dos produtos, entendendo não haver ilegalidade no ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro.

Rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ) e impede o conhecimento do recurso.

2. Agravo regimental não provido.'

(AgRg no REsp nº 1.185.538/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 4/12/2012, DJe 13/12/2012)

'RECURSO ESPECIAL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI N. 5.772/71) – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – REGISTRO – CONFUNDIBILIDADE DE PRODUTOS – CLASSE IDÊNTICA – CARACTERIZAÇÃO – REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE (ENUNCIADO DA SÚMULA N. 7/STJ) – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – INOCORRÊNCIA.

I – Tratando-se de marca cujo registro foi negado administrativamente por parte do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em razão de serem as marcas pertencentes à mesma classe, ter a mesma fonética e grafia semelhante, além de serem afins entre si os produtos cujas designações iniciaram o presente processo, incensurável e correto o fundamentado entendimento adotado pelo egrégio Tribunal a quo, contrário à pretensão do recorrente.

II – A configuração de possibilidades de confusão ou de induzimento a erro do público consumidor, alcançada pelo v. aresto de 2º grau, para ser afastada tal conclusão seria inevitável, incontornável e necessário o reexame fático-probatório, vedado tal procedimento pelo enunciado da Súmula n. 7 desta Corte Superior.

III – In casu, configurada a ausência de satisfatório cotejo analítico entre os julgados tidos por divergentes, quanto à similitude fática entre eles e o tratamento jurídico diverso dado aos paradigmas, de modo a evidenciar de maneira clara e objetiva a exata identidade das situações diferentemente apreciadas – RISTJ, art. 255, § § 1º e 2º; CPC, art. 541, parágrafo único – ESTRITA OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE.

IV – RECURSO ESPECIAL NÃO-CONHECIDO.'

(REsp nº 256.442/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Quarta Turma, julgado em 19/4/2007, DJ 21/5/2007)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Diante do exposto, nego seguimento a ambos os recursos especiais."

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

Desse modo, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2009/0027059-0

AgRg no
REsp 1.123.267 / RJ

Números Origem: 200351015043276 34122003 400126

EM MESA

JULGADO: 06/05/2014

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. SADY D'ASSUMPÇÃO TORRES FILHO

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: LENNY COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADOS	: ALLINE AMARAL MARTINS E OUTRO(S) MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA E OUTRO(S) FERNANDA VARELLA BESER E OUTRO(S)
RECORRENTE	: LENNY MATTOS MODAS LTDA
ADVOGADO	: DANIELLE PEREIRA SECCO E OUTRO(S)
RECORRIDO	: OS MESMOS
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR	: LENY MACHADO E OUTRO(S)

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	: LENNY COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADOS	: ALLINE AMARAL MARTINS E OUTRO(S) MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA E OUTRO(S) FERNANDA VARELLA BESER E OUTRO(S)
AGRAVADO	: LENNY MATTOS MODAS LTDA
ADVOGADO	: DANIELLE PEREIRA SECCO E OUTRO(S)
AGRAVADO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR	: LENY MACHADO 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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.