



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 444.527 - SP (2013/0393417-8)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
AGRAVANTE : THUNDER PUBLICIDADE E PRODUÇÕES S/C LTDA
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
LUIZ RICARDO MARINELLO E OUTRO(S) - SP154292
CONRADO GONZAGA DE AZEVEDO ALVES CARDOSO -
SP288938
AGRAVADO : MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADOS : LUIZ VICENTE DE CARVALHO E OUTRO(S) - SP039325
ANA LUÍSA PORTO BORGES - SP135447

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. PERDA DE EXCLUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA.

1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).
2. 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), 07 de novembro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0393417-8 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt no AREsp 444.527 / SP**

Números Origem: 120302003 2003001145 201303934178 20355 30030120309 413208400
92162319220058260000 994050966273

PAUTA: 24/10/2017

JULGADO: 24/10/2017

Relatora

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

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MARCELO ANTONIO MOSCOGLIATO**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : THUNDER PUBLICIDADE E PRODUÇÕES S/C LTDA
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
LUIZ RICARDO MARINELLO E OUTRO(S) - SP154292
CONRADO GONZAGA DE AZEVEDO ALVES CARDOSO - SP288938
AGRAVADO : MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADOS : LUIZ VICENTE DE CARVALHO E OUTRO(S) - SP039325
ANA LUÍSA PORTO BORGES - SP135447

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : THUNDER PUBLICIDADE E PRODUÇÕES S/C LTDA
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
LUIZ RICARDO MARINELLO E OUTRO(S) - SP154292
CONRADO GONZAGA DE AZEVEDO ALVES CARDOSO - SP288938
AGRAVADO : MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADOS : LUIZ VICENTE DE CARVALHO E OUTRO(S) - SP039325
ANA LUÍSA PORTO BORGES - SP135447

CERTIDÃO

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

Adiado por indicação da Sra. Ministra Relatora.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 444.527 - SP (2013/0393417-8)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:

Trata-se de agravo interno interposto por Thunder Publicidade e Produções Ltda. 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. 405):

Marca. Registro. Uso exclusivo. Inadmissibilidade, pois a expressão "thunder" é de uso comum, não gozando de proteção para seu uso isolado. Recurso improvido.

A agravante afirma não ser necessário o reexame de prova, razão pela qual não seria aplicável ao caso a Súmula 7 do STJ.

Não foi apresentada impugnação.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 444.527 - SP (2013/0393417-8)

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):

Não prospera o agravo.

Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a orientação que se firmou na jurisprudência desta Corte a respeito do uso de termos comuns em marcas. Confirmam-se, a propósito do tema, 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)

Aplica-se ao caso a Súmula 83 desta Corte.

Além disso, o recurso não poderia ser acolhido sem reexame de prova, porquanto o acórdão recorrido observou que a pretensão baseava-se na confusão - não demonstrada - que seria gerada nos consumidores (e-STJ fl. 408):

Não se pode negar que as empresas aqui litigantes exerçam atividades semelhantes, como veio esclarecido, mas só esse fato não é bastante para impedir que utilizem a expressão thunder, pois os nomes, embora parecidos, não geram a confusão alegada e sequer veio demonstrada nos autos. O mesmo se pode dizer da marca thunder, sozinha, e thunder house. elas se diferenciam pelo uso da expressão house, inserida pela ora recorrida.

(...)

Verifica-se, ainda, que não há nada nos autos a indicar que os consumidores das referidas empresas foram lesionados ou confundiram as empresas rés com a autora.

Não há como afastar essas conclusões em recurso especial, consoante



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

dispõe a Súmula 7 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: 2013/0393417-8 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt no AREsp 444.527 / SP**

Números Origem: 120302003 2003001145 201303934178 20355 30030120309 413208400
92162319220058260000 994050966273

PAUTA: 24/10/2017

JULGADO: 07/11/2017

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 SIMÕES MARTINS SOARES**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : THUNDER PUBLICIDADE E PRODUÇÕES S/C LTDA
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
LUIZ RICARDO MARINELLO E OUTRO(S) - SP154292
CONRADO GONZAGA DE AZEVEDO ALVES CARDOSO - SP288938
AGRAVADO : MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADOS : LUIZ VICENTE DE CARVALHO E OUTRO(S) - SP039325
ANA LUÍSA PORTO BORGES - SP135447

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : THUNDER PUBLICIDADE E PRODUÇÕES S/C LTDA
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
LUIZ RICARDO MARINELLO E OUTRO(S) - SP154292
CONRADO GONZAGA DE AZEVEDO ALVES CARDOSO - SP288938
AGRAVADO : MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADOS : LUIZ VICENTE DE CARVALHO E OUTRO(S) - SP039325
ANA LUÍSA PORTO BORGES - SP135447

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 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.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ministra Relatora.