



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 792.761 - RJ (2005/0165410-4)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : **QUALITYCAR VILLE VEÍCULOS LTDA - MICROEMPRESA**
ADVOGADO : **JOSÉ PAULO T M SARMENTO E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **QUALITY MOTORS COMERCIAL LTDA**
ADVOGADO : **SÉRGIO ANTÔNIO FERRARI FILHO E OUTRO(S)**
ADVOGADA : **RENATA QUEIROZ AFFONSO**

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA COMERCIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONFUSÃO OBJETIVA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Se o acórdão recorrido afirmou que a autora registrou sua marca mista sem exclusividade de uso da expressão "Quality Car" e da palavra "Veículos", eliminando as possibilidades da confusão objetiva e da concorrência desleal, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. A recorrente não rebateu adequadamente, como lhe competia, o fundamento de ausência de exclusividade das expressões em qualquer ramo de atividades, o que atrai, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF.

3. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois diversas as bases fáticas entre os julgados em confronto.

4. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 02 de outubro de 2012(Data do Julgamento)

MINISTRO RAUL ARAÚJO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 792.761 - RJ (2005/0165410-4)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : **QUALITYCAR VILLE VEÍCULOS LTDA - MICROEMPRESA**
ADVOGADO : **JOSÉ PAULO T M SARMENTO E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **QUALITY MOTORS COMERCIAL LTDA**
ADVOGADO : **SÉRGIO ANTÔNIO FERRARI FILHO E OUTRO(S)**

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO: QUALITYCAR VILLE VEÍCULOS LTDA-ME ajuizou ação ordinária de cessação de uso de marca comercial cumulada com indenização por perdas e danos contra QUALITY MOTORS COMERCIAL LTDA.

Alega a autora ser proprietária da marca mista Quality - Car Ville Veículos desde 28/1/1994 (fl. 28) e atuar no mercado de automóveis da cidade do Rio de Janeiro, tendo consolidado uma clientela que associa o nome Quality ao negócio por ela desenvolvido.

Informa que, a partir de 1999, a ré instalou, na mesma cidade, uma grande loja de compra e venda de automóveis, utilizando como título do estabelecimento a marca da autora - Quality, o que, segundo sustenta, gera confusão na clientela, caracterizando concorrência desleal.

Sustenta que a utilização da marca Quality, como título de estabelecimento da ré, configura prática ilegal, merecendo a autora ser ressarcida dos danos experimentados, tanto de ordem material quanto moral.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos (fls. 242/246), sob o fundamento de que *"o registro da marca foi deferido pelo INPI apenas com relação à totalidade da expressão 'Quality Car Ville Veículos', com a ressalva de que a proteção não se estenderia à palavra 'Quality' ou ao termo 'Veículos', em qualquer ramo de atividades"*.

Interposta apelação pela autora, o eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos dos integrantes da 11ª Câmara Cível, negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado:

"INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE NOME COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO COM EXCLUSIVIDADE.
O nome comercial, segundo a doutrina, é aquele sob o qual o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

comerciante exerce sua atividade mercantil.

A Lei 9279/96 disciplina os direitos imateriais que se integram, como elementos da empresa, dispondo o seu artigo 129 que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional.

A palavra comum que compõe o vernáculo, isoladamente, apresenta-se incapaz de gerar confusão entre duas empresas atuantes da mesma atividade comercial e não atribui a exclusividade do seu uso e da sua figura em sua marca, exceto se houver notoriedade.

No caso vertente, o inconformismo da autora/apelante se estabelece no uso simultâneo da expressão 'Quality' por parte da ré, o que no seu entender gera concorrência desleal e confusão objetiva. Contudo, dos documentos carreados aos autos, vê-se que a autora registrou sua marca sem exclusividade de uso da expressão 'Quality Car' e da palavra 'Veículos', e sendo a expressão de uso comum, que conota 'qualidade', inexistente a obrigação de indenizar.

Recurso conhecido e improvido." (fls. 308/309)

Ainda inconformada, QUALITYCAR VILLE VEÍCULOS LTDA-ME interpôs recurso especial, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, sustentando ofensa aos arts. 129, 130, III, e 131 da Lei 9.279/96, ao ter o v. aresto recorrido negado a exclusividade da utilização de sua marca.

Sustenta a recorrente, *verbis*:

"A questão não reside, como entendeu o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, induzido pelas afirmações equivocadas da recorrida, em atribuir à recorrente a exclusividade da utilização da expressão Quality, posto ser óbvio que tal expressão não pode ser exclusiva de quem quer que seja. Não se poderá ter exclusividade sobre determinadas expressões como, por exemplo, veículos, automóveis, refrigerantes, etc, pois se referem aos próprios produtos, e isto não está em discussão.

O que se discute neste recurso, e isto parece evidente, é que pelo registro da recorrente, sobre o qual a recorrida não demonstrou ter apresentado qualquer impugnação junto ao INPI, ou até mesmo judicialmente, a marca Quality - Car Ville Veículos, na forma como grafada à fls. 21, confere-lhe a exclusividade da expressão Quality, no ramo de atividade das partes, qual seja, o comércio de automóveis.

Imaginar que outra empresa que explore o mesmo ramo de atividade, na mesma cidade, possa se utilizar da marca de seu concorrente, sem qualquer proibição é negar utilidade ao registro no INPI." (fl. 323)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Aponta, ainda, em suas razões, julgados deste Tribunal em abono a sua tese, reeditando argumentos acerca do dever de indenizar.

O recurso foi contra-arrazado (fls. 336/344), inadmitido pela eg. Vice-Presidência da Corte local (fls. 346/348), tendo chegado a esta Corte em razão de provimento de agravo de instrumento então interposto (fl. 393) e a mim atribuído.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 792.761 - RJ (2005/0165410-4)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : **QUALITYCAR VILLE VEÍCULOS LTDA - MICROEMPRESA**
ADVOGADO : **JOSÉ PAULO T M SARMENTO E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **QUALITY MOTORS COMERCIAL LTDA**
ADVOGADO : **SÉRGIO ANTÔNIO FERRARI FILHO E OUTRO(S)**

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator): Foram dois os fundamentos do v. aresto recorrido para negar provimento à apelação de QUALITYCAR VILLE VEÍCULOS LTDA-ME, confirmando sentença de improcedência dos seus pedidos de cessação de uso de marca comercial e indenização por perdas e danos deduzidos em face de QUALITY MOTORS COMERCIAL LTDA.

O primeiro deles diz respeito aos documentos carreados aos autos, que atestam que a autora registrou sua marca sem exclusividade de uso da expressão "Quality Car" e da palavra "Veículos" (fls. 73/77), o que eliminaria as possibilidades da confusão objetiva e da concorrência desleal. O segundo fundamento do v. acórdão combatido reside na inexistência de exclusividade sobre a expressão "Quality", já que se caracteriza como expressão de uso comum, não havendo, portanto, obrigação de a ré indenizar a autora.

A recorrente, por seu turno, apontou os seguintes dispositivos legais como tendo sido violados:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
(...)

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Ocorre que os mencionados artigos não foram malferidos, não possuindo o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

alcance que a recorrente lhes pretende conferir, mormente em virtude do conjunto fático-probatório carreado aos autos, segundo aferido pelas instâncias ordinárias.

Com efeito, a autora é proprietária da marca mista "Quality - Car Ville Veículos" não tendo a eg. Corte local lhe retirado o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional. Afirmou, apenas, através da análise dos documentos constantes dos autos, que o registro no INPI fora deferido à autora sem exclusividade de uso da expressão "Quality Car" e da palavra "Veículos", afastando, por conseguinte, a possibilidade de ocorrência de confusão e concorrência desleal.

Neste ponto específico, vale transcrever precedentes desta Corte, que aplicaram ao caso o disposto na Súmula 7/STJ:

"CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. NOME DE CONDOMÍNIO FECHADO (ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360). EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO E AUXILIARES AO COMÉRCIO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO COMERCIAL. COMPOSIÇÃO DOS SIGNOS. MERCADO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, conseqüentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos.

2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca notória.

3. O nome de um condomínio fechado, a semelhança de nome de edifício, não viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e protegida, ainda que seja no ramo de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis.

4. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos da vida comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil, pois promovem a individualização da coisa, não podendo ser enquadrados como serviços ou, ainda, produtos, mesmo porque, para estes últimos, a marca serve para distinguir séries (de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

mercadorias) - e não objetos singulares.

5. O fato de uma empresa construir um edifício ou um condomínio fechado, ao particularizar o empreendimento colocando-lhe um nome (que se mantém, havendo comercialização ou não de unidades habitacionais), não torna o ato civil em comercial, tampouco coloca em risco, por confusão, os efeitos jurídicos de marca registrada no ramo de serviços, pois o signo protegido é restrito à atividade, não repercutindo na nomeação de coisas. Incidência do princípio da especialidade.

6. Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo. É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola).

7. Se o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas pelo consumidor, não havendo também qualquer ato de concorrência desleal praticado pela demandada, sendo inexistente a má-fé, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 07 do STJ.

8. Recurso especial a que se nega provimento."

(REsp 862.067/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/4/2011, DJe de 10/5/2011)

'Medida cautelar. Efeito suspensivo. Recurso especial. Nulidade de julgamento. Agravo de instrumento. Ausência de publicação de pauta.

Contraminuta não apreciada. Prequestionamento. Tutela antecipada.

Marca. TELEMAR e TELEMAIS. Confusão. Súmula nº 07/STJ.

1. O entendimento desta Corte está consolidado no sentido de ser indispensável o prequestionamento mesmo quando a ofensa à legislação federal decorrer de vício do próprio julgamento do recurso. Nessa hipótese, imprescindível é a oposição de embargos de declaração para provocar o exame da respectiva questão pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu no presente caso em relação à alegação de nulidade do julgamento do agravo de instrumento.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se, em regra, no sentido de deixar a cargo das instâncias ordinárias a verificação da efetiva confusão entre marcas com grafia semelhante, a teor da vedação



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

contida na Súmula nº 07/STJ.

3. Negativa de seguimento da medida cautelar ante a ausência do fumus boni iuris."

(MC 6560/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2003, DJ de 25/8/2003, p. 295)

Ademais, é importante ressaltar que a recorrente não rebateu adequadamente, como lhe competia, o fundamento de que a autarquia competente deferiu o registro de sua marca mista sem exclusividade de uso da expressão "Quality Car" e da palavra "Veículos" em qualquer ramo de atividades. Sendo este fundamento autônomo e suficiente a manter o v. aresto recorrido, é de se aplicar, no ponto, por analogia, o disposto na Súmula 283/STF, segundo a qual *"é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"*.

Por fim, quanto à alegada obrigação da ré em indenizar a autora pelo uso da expressão "Quality", não há como prosperar a pretensão da recorrente, pois, no ponto, foi apontado dissídio jurisprudencial que, entretanto, não foi adequadamente comprovado, na medida em que diversas as bases fáticas entre os julgados em confronto. Com efeito, foram colacionadas apenas as ementas dos julgados paradigmas, sem se fazer menção específica à possibilidade de utilização de expressões de uso comum.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2005/0165410-4 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 792.761 / RJ

Números Origem: 17402004 2000001058599 200401542488 200413507093
200413707221

PAUTA: 02/10/2012

JULGADO: 02/10/2012

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : QUALITYCAR VILLE VEÍCULOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : JOSÉ PAULO T M SARMENTO E OUTRO(S)
RECORRIDO : QUALITY MOTORS COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : SÉRGIO ANTÔNIO FERRARI FILHO E OUTRO(S)
ADVOGADA : RENATA QUEIROZ AFFONSO

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

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 recurso especial, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.