



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.218.140 - ES (2017/0314194-6)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : VIX LOGÍSTICA S/A
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
RICARDO VAZE PINTO - MG073786
GABRIELA DA MATTA CHIEPPE - ES016940
AGRAVADO : VIX LOG SERVICOS DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA - ES013313
CHARLES CONSTANCIO BRAGA - ES015361

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. DECISÃO MANTIDA.

1. "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" (REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília-DF, 16 de maio de 2019 (Data do Julgamento)

Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.218.140 - ES (2017/0314194-6)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : VIX LOGÍSTICA S/A
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
RICARDO VAZE PINTO - MG073786
GABRIELA DA MATTA CHIEPPE - ES016940
AGRAVADO : VIX LOG SERVICOS DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA - ES013313
CHARLES CONSTANCIO BRAGA - ES015361

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 644/656) interposto por VIX LOGÍSTICA S.A. contra decisão desta relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial.

No recurso, a agravante refuta a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, argumentando não se tratar no caso de marca evocativa ou indicativa de região geográfica.

Insiste em que a marca "VIX", da qual é titular para identificar serviços de despachante aduaneiro, apesar de ser a sigla que identifica a capital do Espírito Santo, tem proteção legal quando utilizado por terceiro para oferecer os mesmos serviços.

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação deste recurso pelo Colegiado.

Não houve impugnação (e-STJ fl. 659).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.218.140 - ES (2017/0314194-6)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : VIX LOGÍSTICA S/A
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
RICARDO VAZE PINTO - MG073786
GABRIELA DA MATTA CHIEPPE - ES016940
AGRAVADO : VIX LOG SERVICOS DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA - ES013313
CHARLES CONSTANCIO BRAGA - ES015361

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. DECISÃO MANTIDA.

1. "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" (REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.218.140 - ES (2017/0314194-6)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : VIX LOGÍSTICA S/A
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
RICARDO VAZE PINTO - MG073786
GABRIELA DA MATTA CHIEPPE - ES016940
AGRAVADO : VIX LOG SERVICOS DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA - ES013313
CHARLES CONSTANCIO BRAGA - ES015361

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): A insurgência não merece ser acolhida.

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 638/640):

Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto por VIX LOGÍSTICA S/A contra decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ (e-STJ fls. 596/600).

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 367):

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. INOCORRÊNCIA. NOME DESIGNATIVO DE APOCORÍSTICO DA CIDADE DE VITÓRIA. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. 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. Precedentes.

2. Recurso conhecido, mas desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 464/475).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 478/579), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a recorrente alegou ofensa ao art. 129 da Lei n. 9.279/1996 pela ocorrência de violação na exclusividade de uso de marca registrada no INPI. Indica precedentes.

No agravo (e-STJ fls. 603/614), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial.

Houve contraminuta (e-STJ fls. 617/627).

É o relatório.

Decido.

Analisando o tema posto a debate, os julgadores da origem assim consideraram (e-STJ fls. 376/378):

(...) o caso sob julgamento revela nítida hipótese de relativização da proteção conferida á marca. Isto porque, o próprio STJ, bem como este Eg. TJ/ES, em hipóteses semelhantes, já decidiu que expressões de pouca originalidade ou fraco potencial criativo (marcas evocativas), como



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

é o Termo "Vix", bem como expressões que designem o componente principal do produto, não merecem proteção como marca.

(...)

Ora, é cediço que a expressão "Vix" é de notório conhecimento não pela alegada excelência da empresa apelante no ramo de atuação, mas, sim, como designativo da cidade de Vitória, seja como indicador de questões aeroportuárias (local de decolagem/aterriagem para o Aeroporto de Vitória), seja para denominar o hipocorístico da própria capital capixaba em inúmeras situações do cotidiano, tanto no jargão de conversas e uso informal em redes sociais, quanto para nomear diversas lojas e empresas sediadas nesta cidade.

Nesta Corte, numa situação em que discutia a utilização do nome e marca empresarial "Espírito Santo" para empresas distintas (isto, é, o uso do nome do nosso Estado), a Segunda Câmara Cível, em voto capitaneado pelo desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, decidiu pela "ausência de originalidade" na formulação da marca, o que obsta a proteção conferida pela lei. (...)

O tópico foi decidido no mesmo sentido do entendimento desta Corte, anatem-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS FRACAS OU EVOCATIVAS. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO.

1. O tribunal de origem, ecoando a sentença, afastou a existência de ofensa à marca da ora agravante com base no acervo fático- probatório coligidos aos autos.

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. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 100.976/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 4/2/2015.)

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCAS. DORITOS E DOURADITOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. "O art. 535 do CPC encontra-se incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão" (REsp n. 1.197.028/AL, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 28/2/2012).

2. "Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no âmbito da ação de abstenção de uso de nome empresarial, marca e nome de domínio, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no Ag n. 1.049.819/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2011, DJe 30/3/2011).

3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

com marcas semelhantes. Precedente: REsp n. 1.166.498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.046.529/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 4/8/2014.)

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. 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.

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.

3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.315.621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 13/6/2013.)

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

Diante do exposto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo.

Publique-se e intimem-se.

Correta a aplicação da Súmula n. 83/STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte segundo a qual "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" (REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Apesar de a parte alegar que não se trata no caso de marca evocativa, não afastou a conclusão de que existe, no caso, expressão de uso comum, de pouca originalidade.

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

Diante do exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2017/0314194-6

AgInt no
AREsp 1.218.140 /
ES

Números Origem: 00350246720138080024 024130320468 024130320468201700821099 24130320468
24130320468201700821099

PAUTA: 16/05/2019

JULGADO: 16/05/2019

Relator

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

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 : VIX LOGÍSTICA S/A
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
RICARDO VAZE PINTO - MG073786
GABRIELA DA MATTIA CHIEPPE - ES016940
AGRAVADO : VIX LOG SERVICOS DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA - ES013313
CHARLES CONSTANCIO BRAGA - ES015361

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : VIX LOGÍSTICA S/A
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
RICARDO VAZE PINTO - MG073786
GABRIELA DA MATTIA CHIEPPE - ES016940
AGRAVADO : VIX LOG SERVICOS DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA - ES013313
CHARLES CONSTANCIO BRAGA - ES015361

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 do Sr. Ministro Relator.

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