



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 194.510 - SP (2012/0130994-6)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : FERREIRA E GONÇALVES EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO : JOSÉ GONÇALVES RIBEIRO E OUTRO(S)
AGRAVADO : MOTEL YES LTDA
ADVOGADO : ELVIS FERNANDO REGONASCHI

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. CONFUSÃO DE MARCAS. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O recurso especial não merece ser conhecido pela divergência, pois, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser comprovada e demonstrada com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.

2. O aresto impugnado concluiu pela impossibilidade de a agravante utilizar a marca da ora agravada à luz dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, cuja revisão implicaria ofensa à 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 Andrighi, João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2014(Data do Julgamento)

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 194.510 - SP (2012/0130994-6)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por FERREIRA E GONÇALVES EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA. - EMPRESA DE PEQUENO PORTE contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para lhe negar provimento.

Nas razões do regimental (e-STJ fls. 333/343), a agravante repisa as razões expostas no apelo extremo. Sustenta, em síntese, que o dissídio jurisprudencial encontra-se devidamente demonstrado. Argumenta que não existe possibilidade de concorrência entre os estabelecimentos, que a autora/agravada não possui direito ao uso da palavra "motel" e ao uso do nome "Yes", mas somente à grafia de marca mista "YesMotel", o que é diferenciado do logotipo da ora agravante, e que palavras de uso comum de língua estrangeira não podem ser apropriadas com exclusividade.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 194.510 - SP (2012/0130994-6)

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:

"Trata-se de agravo interposto por FERREIRA E GONÇALVES EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA. - EMPRESA DE PEQUENO PORTE contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, 'a' e 'c', da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão assim ementado:

'Apelação. Direito Empresarial. Marca. Abstenção de uso. O registro da marca mista implica a proteção tanto do logotipo como do nome. impossibilidade de utilizar mesma expressão com apresentação gráfica diversa. Reprodução, pela ré, de parte essencial da marca mista registrada. Irrelevância do fato de os estabelecimentos estarem localizados em municípios diversos. Embora o título de estabelecimento tenha seu uso exclusivo restrito ao local onde está concentrada a freguesia da empresa, seu registro no INPI como marca confere proteção em todo o território nacional. Marca que não se caracteriza como marca fraca. Situação que não se subsume à hipótese do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96. Apelo a que se nega provimento' (e-STJ fl. 204).

Na origem, cuidou-se ação ordinária com pedido de tutela condenatória versando sobre obrigação de não fazer (vedação ao uso de marca) que MOTEL YES LTDA., ora agravada, moveu contra a ora agravante.

Referida ação foi julgada procedente, e o tribunal de origem negou provimento à apelação.

No especial (e-STJ fls. 212/222), alega a recorrente violação do artigo 124, VI, da Lei nº 9.279/96, além de dissídio jurisprudencial. Sustenta que não existe possibilidade de concorrência entre os estabelecimentos, que a autora/agravada não possui direito ao uso da palavra 'motel' e ao uso do nome 'Yes', mas somente à grafia de marca mista 'YesMotel', o que é diferenciado do logotipo da ora agravante, e que palavras de uso comum de língua estrangeira não podem ser apropriadas com exclusividade.

A denegação se deu por não restar comprovado o dissídio jurisprudencial e pela incidência da Súmula nº 7/STJ (e-STJ fls. 291/292).

É o relatório.

DECIDO.

A insurgência não prospera, porque correta a negativa de processamento do recurso especial.

Pela alínea 'c' do permissivo constitucional, o recurso não merece



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

conhecimento, pois, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.

Ademais, o aresto impugnado concluiu pela impossibilidade de a agravante utilizar a marca da ora agravada à luz dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, cuja revisão implicaria ofensa à Súmula nº 7/STJ.

Confira-se o trecho do acórdão, na parte que interessa:

'(...)

No caso concreto, o título de estabelecimento utilizado pela apelante reproduz a parte essencial da marca registrada pela apelada. Está configurada, portanto, infração a impedimento legal (Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX, e art. 195, V), de modo que a determinação para que a apelante se abstenha de qualquer uso dos sinais distintivos da apelada era de rigor.

Irrelevante o fato de o estabelecimento da apelante estar situado em Município diverso da apelada. Ambas atuam no mesmo ramo - hospedagem temporária - e estão localizadas na mesma rodovia, em cidades relativamente próximas (Guarulhos e Jacareí), o que, sem dúvida, pode sim implicar disputa do mesmo mercado relevante, haja vista que, sabidamente, os hotéis são largamente utilizados também por viajantes - para pouso.

(...)

De mais a mais, conforme observado acima, a situação dos autos configura verdadeira reprodução de parte essencial da marca registrada, e não mera imitação. Sendo assim, revela-se indiferente a possibilidade de confusão pelos consumidores (cfr. JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Tomo II, editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, p. 45).

Tampouco tem razão a apelante ao alegar tratar-se de marca fraca, passível de anulação de que o registro e que não dá direito a uso exclusivo

(...)

Diante desse quadro, não resta alternativa senão o não provimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos'.

Ante o exposto, conheço do agravo para lhe negar provimento."

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: 2012/0130994-6

AgRg no
AREsp 194.510 / SP

Números Origem: 1092010001599 159910 15992010 2240120100553449 55344272010
553442720108260224

EM MESA

JULGADO: 18/02/2014

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. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : FERREIRA E GONÇALVES EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO : JOSÉ GONÇALVES RIBEIRO E OUTRO(S)
AGRAVADO : MOTEL YES LTDA
ADVOGADO : ELVIS FERNANDO REGONASCHI

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : FERREIRA E GONÇALVES EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO : JOSÉ GONÇALVES RIBEIRO E OUTRO(S)
AGRAVADO : MOTEL YES LTDA
ADVOGADO : ELVIS FERNANDO REGONASCHI

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 Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.