

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1588125 - SP (2016/0064795-9)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME : BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : DANIELA ROCHA BESSONE CORRÊA E OUTRO(S) - SP145258
HELENA MEDEIROS FRIAS - RJ186910
AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE LANDMARK RESIDENCE
ADVOGADOS : PAULA GOBBIS PATRIARCA E OUTRO(S) - SP180018
MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. CONFUSÃO. VEDAÇÃO DO USO DA MARCA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela existência de confusão entre as marcas. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
3. "O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo 'suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia'" (REsp n. 1.190.341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe 28/2/2014).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 27 de Maio de 2019 (Data do Julgamento)

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator



AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.588.125 - SP (2016/0064795-9)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME : BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : DANIELA ROCHA BESSONE CORRÊA E OUTRO(S) - SP145258
HELENA MEDEIROS FRIAS - RJ186910
AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE LANDMARK RESIDENCE
ADVOGADOS : PAULA GOBBIS PATRIARCA E OUTRO(S) - SP180018
MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

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

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 726/739) interposto por TG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, nova denominação de BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso especial devido à incidência da Súmula n. 7 do STJ.

No recurso, a parte agravante alega que (e-STJ fl. 735):

Muito embora o INPI tenha resolvido apoiar o pleito autoral (o que teve indiscutível peso na formação do convencimento do e. Tribunal *ad quo*), absteve-se de enfrentar esse argumento fundamental: em nenhum momento o INPI esclarece porque considerou o termo “LANDMARK” como sinal de uso necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo quando da concessão à ora Agravante do registro da marca “LANDMARK NAÇÕES UNIDAS”, e, mesmo assim, acha que o Agravado pode deter exclusividade sobre o mesmo termo “LANDMARK” no tocante à marca “THE LANDMARK RESIDENCE”. Trata-se de evidente incongruência, que não resiste a uma análise mais detida. Sem atentar para tal circunstância, o v. acórdão recorrido acabou por contrariar o art. 124, inciso VI, da Lei da Propriedade Industrial.

Defende não ser necessária a análise de provas em relação ao princípio da especialidade de marcas, havendo dissídio em relação ao tema.

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

Houve contrarrazões (e-STJ fls. 742/751), na qual a parte pediu o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.588.125 - SP (2016/0064795-9)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME : BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : DANIELA ROCHA BESSONE CORRÊA E OUTRO(S) - SP145258
HELENA MEDEIROS FRIAS - RJ186910
AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE LANDMARK RESIDENCE
ADVOGADOS : PAULA GOBBIS PATRIARCA E OUTRO(S) - SP180018
MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. CONFUSÃO. VEDAÇÃO DO USO DA MARCA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela existência de confusão entre as marcas. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
3. "O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo 'suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia'" (REsp n. 1.190.341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe 28/2/2014).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.588.125 - SP (2016/0064795-9)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME : BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : DANIELA ROCHA BESSONE CORRÊA E OUTRO(S) - SP145258
HELENA MEDEIROS FRIAS - RJ186910
AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE LANDMARK RESIDENCE
ADVOGADOS : PAULA GOBBIS PATRIARCA E OUTRO(S) - SP180018
MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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. 718/721):

Trata-se de recurso especial interposto por BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra acórdão proferido pelo TJSP assim ementado (e-STJ fls. 616/617):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. MARCA FRACA. SEGMENTO MERCADOLÓGICO SEMELHANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. APTIDÃO PARA CAUSAR CONFUSÃO, DÚVIDA OU ERRO NO CONSUMIDOR. APELO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1- Determinadas marcas, ainda que possuam relação indireta com os produtos e serviços que designam, são passíveis de registro. É o que a doutrina e jurisprudência tratam de marca fraca.

2- "O critério de análise das marcas fracas exige menos rigidez do que o dos sinais considerados criativos e fortes. Não cabe, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo." (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1.166.498 - RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 30/03/2011).

3- O parâmetro para a relativização de tal exclusividade deve ser a possibilidade de convivência harmônica das marcas.

4- Na esteira do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 949.514/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros), três são os requisitos para que a marca não seja registrável com fundamento no disposto no inciso XIX do art. 124 da LPI: 1) que a marca registranda imite ou reproduza, no todo, em parte ou com acréscimo, marca alheia já registrada; 2) que sirvam ambas para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim ao ramo de atividade de ambas as pessoas jurídicas interessadas; e 3) que a convivência das duas marcas possibilite erro, dúvida ou confusão no consumidor.

5- Portanto, dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destacam-se a sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim.

6- A requerida sustenta que não viola a proteção marcária a concessão de

registro para classes distintas de marcas semelhantes, por força do princípio da especialidade, aduzindo que enquanto a requerente se dedica à administração e gestão de flats, a ré atua no ramo da construção civil. No entanto, há nos autos elementos que demonstram a insuficiência de distinção entre os signos, o que impossibilita a coexistência harmônica entre eles. Isto porque ambas as marcas se relacionam ao segmento do mercado imobiliário e não há uma relevante distinção no que concerne às formas de apresentação dos signos, o que pode induzir erro, dúvida ou confusão do consumidor.

7- Apelos providos.

8- Inversão dos ônus da sucumbência.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 619/637), interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a recorrente alega ofensa ao art. 124, VI e XIX, da LPI, pois o termo LANDMARK tem caráter genérico, não podendo ser reconhecida exclusividade sobre ele, inexistindo, ainda, colidência entre signos semelhantes ou idênticos se os produtos ou serviços são distintos.

Juízo de admissibilidade positivo (e-STJ fls. 677/681).

É o relatório.

Decido.

O recurso especial e o agravo foram interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, motivo por que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 2/STJ).

A respeito do uso do nome, os julgadores esclareceram (e-STJ fls. 611/615):

A requerida sustenta que não viola a proteção marcária a concessão de registro para classes distintas de marcas semelhantes, por força do princípio da especialidade, aduzindo que enquanto a requerente se dedica à administração e gestão de flats, a ré atua no ramo da construção civil.

No entanto, há nos autos elementos que demonstram a insuficiência de distinção entre os signos, o que impossibilita a coexistência harmônica entre eles.

Isto porque ambas as marcas se relacionam ao segmento do mercado imobiliário e não há uma relevante distinção no que concerne às formas de apresentação dos signos, o que pode induzir erro, dúvida ou confusão do consumidor.

Tal conclusão não demanda mais do que o cotejo entre a logomarca registrada pela ré e aquela de propriedade da parte autora (fl. 147).

Com efeito, existe mais que a mera aproximação sonora entre as marcas, o que obsta a distinção entre elas.

(...)

Transcrevo, por oportuno, trecho da manifestação do INPI, cujos fundamentos adoto, igualmente, como razões de decidir:

"O cotejo entre a marca conferida à Ré, LANDMARK NAÇÕES UNIDAS, registrada sob o nº 828.017.263, depositada em data de 23/12/2005 e concedida em data de 11/03/2008, conforme documentos anexos, para designar "construção civil em regimes de empreitada e/ou sub-empreitada; construção de condomínios residenciais, industriais, comerciais e/ou de serviços; construção de edifícios, residências, estradas, pontes, barragens; inspeção de projetos de construção; isolamento em construções; montagem de andaimes; pavimentação de estradas; serviços de alvenaria, assistência técnica, conservação, construção, demolição, fiscalização, impermeabilizações, informações inspeção, instalação, loteamentos, manutenção, montagem, organização, pavimentação, planejamento, programação, reboco, reparos, restaurações, substituição, supervisão, terraplanagem; supervisão de trabalho de construção; supervisão e serviços relacionados a execução de obras de engenharia de fundações, construção civil e empreendimentos imobiliários próprios e/ou de terceiros; e, serviços

técnicos de engenharia e arquitetura, correlatos às suas atividades, próprios e/ou de terceiros, incluídos nesta classe", não apresenta suficiente distintividade com as marcas da Autora, "THE LANDMARK RESIDENCE" registradas sob os números 826.744.559 e 826.744.567, com depósito em data de 08/10/2004 e concessão em data de 23/10/2007, para assinalar, respectivamente, "administração de imóveis, predial locação e venda de apartamentos (flats)" e "administração, gestão e consultoria para flat (condomínio de prédios residenciais ou não", configurando-se, assim, a possibilidade de associação indevida entre as marcas." Vale dizer, a marca registrada em nome da Ré é extremamente similar às marcas anteriormente registradas (artigo 129 LPI) em favor da Autora, podendo, assim, confundir o consumidor, além de beneficiar-se do reconhecimento público da mesma "THE LANDMARK RESIDENCE", pela possibilidade de associação entre as marcas.

Em acréscimo, inexistente, entre as marcas confrontadas, suficiente distinção, porquanto o elemento fonético diferenciados preponderante da marca Ré "LANDMARK NAÇÕES UNIDAS" é o mesmo das marcas com registro anterior da Autora "THE LANDMARK RESIDENCE", consistente na palavra "LANDMARK".

Como consequência, restando comprovada a suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os signos distintivos da Autora e Ré, por não gozarem de suficiente distintividade entre si e designarem produtos afins, conclui-se pela irregistrabilidade do pedido da co-ré COMPANY S/A, por aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI, lembrando-se que a constituição das marcas da Autora é anterior." - grifos no original

Com efeito, é nesse sentido o entendimento desta Corte, anatem-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.

(...)

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". Sob o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas.

(...)

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.184.867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 6/6/2014.)

RECURSO ESPECIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA ATRIBUTIVO - ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA - CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - POSSIBILIDADE - VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO IMPROVIDO.

(...)

III - A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência dos produtos e da prestação dos serviços, configurando a

hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro;
(...)

VI - Recurso especial improvido.

(REsp n. 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/8/2010, DJe 1/10/2010.)

Sob outro aspecto, concluir pela distinção entre produtos e serviços demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Publique-se e intimem-se.

Como delineado na decisão agravada, não se trata de dar a uma das partes a possibilidade do uso exclusivo de um nome considerado marca fraca, mas da possibilidade de confusão entre os produtos e serviços das litigantes, que atuam em um mesmo segmento, o mercado imobiliário, inexistindo distinção relevante entre ambas, podendo induzir o consumidor a erro. Foi priorizado o registro da autora, anterior ao da ré. E é nesse aspecto que incide a Súmula n. 7 do STJ, pois concluir de forma distinta, pela impossibilidade de confusão, demandaria o reexame de todos os elementos de prova constantes nos autos e apreciados pelo Tribunal de origem, o que é vedado em recurso especial.

Inafastável, assim, o entendimento desta Corte trazido na decisão monocrática, de que "o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo 'suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia'" (REsp n. 1.190.341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe 28/2/2014).

Indefiro o pedido, da parte agravada, de aplicação da multa por litigância de má-fé, porque não evidenciada, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.

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

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

**AgInt no REsp 1.588.125 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2016/0064795-9

Número de Origem:

00250554920094036100 250554920094036100 200961000250550 1843132

Sessão Virtual de 21/05/2019 a 27/05/2019

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

OUTRO NOME : BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

ADVOGADOS : DANIELA ROCHA BESSONE CORRÊA E OUTRO(S) - SP145258
HELENA MEDEIROS FRIAS - RJ186910

RECORRIDO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE LANDMARK RESIDENCE

ADVOGADOS : PAULA GOBBIS PATRIARCA E OUTRO(S) - SP180018
MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

OUTRO :
NOME : BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

ADVOGADOS : DANIELA ROCHA BESSONE CORRÊA E OUTRO(S) - SP145258
HELENA MEDEIROS FRIAS - RJ186910

AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE LANDMARK RESIDENCE

ADVOGADOS : PAULA GOBBIS PATRIARCA E OUTRO(S) - SP180018
MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TERMO

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 28 de Maio de 2019