



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1548195 - SP (2015/0067081-1)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : **MARCOS TADEU ESTEVES FREIRE PIMENTEL**
ADVOGADO : **MARINO LUIZ POSTIGLIONE E OUTRO(S) - SP082431**
AGRAVADO : **GM LICENSE BROADCAST LTDA**
ADVOGADO : **EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP253847**
AGRAVADO : **RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A**
ADVOGADOS : **LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO E OUTRO(S) - SP117515**
ANA PAULA BATISTA POLI E OUTRO(S) - SP155063
FLAVIA MARINA DE BARROS MONTEIRO E OUTRO(S) - SP246399

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO DE EXPRESSÃO E DE IDEIA, PELA UTILIZAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO, DOS DIZERES DO BROCHE "TÔ / NUM TÔ". RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, *"nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"* (AgInt no AREsp 903.181/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe de 27/04/2017).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do 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."*

3. Na espécie, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para concluir que o consumidor, ao se deparar com o uso da expressão "TÔ NUM TÔ" pelas recorridas, associará automaticamente com a marca registrada pelo recorrente, causando confusão/associação entre os produtos, bem como para reconhecer que as marcas são concorrentes diretas no mercado de consumo, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, aplicando-se a Súmula 7/STJ.

4. A *"análise da potencial confusão do público alvo (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados [...], revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do*

produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros" (REsp 1.336.164/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019).

5. Na hipótese, ainda que haja alguma semelhança entre as marcas, não há falar em colidência diante da impossibilidade de causar qualquer dúvida ou confusão ao consumidor. Confrontando-se o *trade dress* das marcas, não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo, diante da constatação de evidente distinção entre os produtos, conforme concluiu a instância de origem, *in verbis*: "*os referidos adesivos em nada se assemelham aos broches trazidos na inicial, nem na cor, nem no formato, nem nas letras utilizadas. Tampouco há carinhas felizes ou tristes nos adesivos*".

6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 04/06/2024 a 10/06/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 10 de junho de 2024.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1548195 - SP (2015/0067081-1)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : **MARCOS TADEU ESTEVES FREIRE PIMENTEL**
ADVOGADO : **MARINO LUIZ POSTIGLIONE E OUTRO(S) - SP082431**
AGRAVADO : **GM LICENSE BROADCAST LTDA**
ADVOGADO : **EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP253847**
AGRAVADO : **RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A**
ADVOGADOS : **LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO E OUTRO(S) - SP117515**
ANA PAULA BATISTA POLI E OUTRO(S) - SP155063
FLAVIA MARINA DE BARROS MONTEIRO E OUTRO(S) - SP246399

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO DE EXPRESSÃO E DE IDEIA, PELA UTILIZAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO, DOS DIZERES DO BROCHE "TÔ / NUM TÔ". RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, *"nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"* (AgInt no AREsp 903.181/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe de 27/04/2017).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do 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."*

3. Na espécie, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para concluir que o consumidor, ao se deparar com o uso da expressão "TÔ NUM TÔ" pelas recorridas, associará automaticamente com a marca registrada pelo recorrente, causando confusão/associação entre os produtos, bem como para reconhecer que as marcas são concorrentes diretas no mercado de consumo, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, aplicando-se a Súmula 7/STJ.

4. A *"análise da potencial confusão do público alvo (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados [...], revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do*

produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros" (REsp 1.336.164/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019).

5. Na hipótese, ainda que haja alguma semelhança entre as marcas, não há falar em colidência diante da impossibilidade de causar qualquer dúvida ou confusão ao consumidor. Confrontando-se o *trade dress* das marcas, não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo, diante da constatação de evidente distinção entre os produtos, conforme concluiu a instância de origem, *in verbis*: "*os referidos adesivos em nada se assemelham aos broches trazidos na inicial, nem na cor, nem no formato, nem nas letras utilizadas. Tampouco há carinhas felizes ou tristes nos adesivos*".

6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

1. Cuida-se de agravo interno interposto por MARCOS TADEU ESTEVES FREIRE PIMENTEL contra a decisão de fls. 544-551 que negou provimento ao recurso especial.

Sustenta que:

i) "*o agravante impugnou todos os fundamentos que inadmitiu o recurso especial, satisfazendo os requisitos legais*";

ii) "*como estão registrados no INPI, inclusive a expressão 'Tô/Num tô' que, apesar do uso comum, teve registro pelo Órgão Federal competente, assim entende o Agravante que o v. Pronunciamento jurisdicional partiu da equivocada premissa que não seria possível este registro e, por consequência, não vislumbrou a contrafação pelo uso desautorizado do identificador de intenções, logonão haveria nenhum direito a ser tutelado*".

iii) "*o Recorrente constatou que seu sinalizador de intenções estava sendo indevidamente usurpado em programa televisivo produzido pela Recorrida GM LICENSE BROADCAST LTDA., transmitido na emissora da Recorrida RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. sem nenhuma autorização, licença e/ou contraprestação pecuniária o que de per se configurou contrafação pela violação marcária e atos de concorrência desleal, desde o início tratou esta matéria complexa que não poderia ser tratada de maneira simplista*";

iv) "*o fundamento do litígio não é tão somente a utilização '...das expressões populares 'TÔ' ou 'NUM TÔ'...', como ressaltado, mas o conjunto que compõe aquela marca que tem a finalidade específica de ser um "identificador de intenções", portanto, não seria apenas o broche ou adesivo, nem as cores, ou ainda os dizeres, mas a composição destes elementos que revelam publicamente a ideia específica de determinado estado de espírito do usuário em relação ao público*";

v) "*o uso de broche ou adesivo com as mesmas cores, dizeres e finalidade, demonstraram a utilização pública desautorizada como provado nos autos (contrafação)*";

vi) "*não prospera a assertiva que a ideia não comporta patente e deste modo deixou de considerar o aspecto nominativo da marca registrada do Recorrente ['TÔ NUM TÔ'] copiada integralmente pelas Recorridas, que caracterizou a violação marcária pela reprodução da marca embora tenham tergiversado de variadas formas e artifícios para dar um novo aspecto,*

ainda são semelhantes e criam confusão com o conjunto da marca do recorrente".

Contrarrrazões ao agravo interno às fls. 579-589, 591-597 e 599-605.

É o relatório.

VOTO

2. A decisão agravada não conheceu do especial sob o fundamento de incidência da Súmula 283/STF, por não ter o recorrente impugnado todos os fundamentos do acórdão recorrido, bem como pela incidência da Súmula 7 do STJ, uma vez que analisar se o consumidor, ao se deparar com o uso da expressão 'TÔ NUM TÔ' pelas recorridas, associará automaticamente com a marca registrada do recorrente, causando confusão/associação entre os produtos, bem como entender de forma diversa do acórdão recorrido para reconhecer que as marcas não são concorrentes diretas, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos.

Todavia, nas razões do agravo, a parte simplesmente não refutou tal argumento, limitando-se a repisar integralmente as razões do seu recurso especial, não abordando nenhum fundamento a respeito da incidência da Súmula 7 do STJ.

Por conseguinte, há a incidência da Súmula 182 do STJ diante da inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, permanecendo incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Deveras, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "*Nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada*" (AgInt no AREsp 903.181/MG, Rel. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe de 27/04/2017).

E ainda:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III E 1.021, § 1º, DO CPC DE 2015 E DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. É inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo regimental não conhecido.

*(AgRg no AREsp 1037068/PR, Rel. Ministro **JOEL ILAN PACIORNIK**, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)*

3. E ainda que assim não fosse, como dito, no mérito a irresignação não prospera.

O Tribunal de origem decidiu que:

A r. decisão, ora guerreada, bem examinou as questões suscitadas pelas partes, não estando a comportar reparos.

Com efeito, compulsando-se atentamente os autos, verifica-se que o autor

criou botons com a expressão "TÔ / NUM TÔ", produto ao qual denominou de "SINALIZADOR DE INTENÇÕES", de modo a permitir "a manifestação externa do estado de ânimo de uma pessoa", e registrou a marca e a patente no IPI.

Aduz que chegou a oferecer o broche a corre GM, com proposta de parceria, mas esta não manifestou interesse. Ao depois, as rés teriam se apropriado por completo da expressão e da idéia, utilizando os dizeres e o broche "TÔ / NUM TÔ" no Programa do Gugu, exibido pela Rede Record, havendo nítida colidência gráfica, fonética e visual, daí porque entende que houve o cometimento de ato ilícito, pela utilização sem autorização, passível de indenização.

Eis a síntese dos fatos, e a despeito dos argumentos apresentados, o que se nota é que a expressão aposta no produto é bastante comum, sendo certo que embora se possa patentear o suporte físico, a idéia, na forma empírica, não comporta patente, nem registro, caso contrário jamais se encontrariam similares no mercado de um produto.

De fato, "a proteção a que se volta o direito autoral é a da criação do espírito, materializado em um suporte, compondo obra com o traço individual do autor, marcado, assim, pela originalidade." (Apelação nº 0120649-73.2009.8.26.0100, 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rei. Des. Cláudio Godoy, j. 26 de junho de 2012).

Vale dizer, você pode ter uma idéia e transformá-la em alguma coisa física, sobre esta coisa física, será possível o registro e a patente, mas outra pessoa poderá criar algo a partir daí, desde que com algumas características diferentes sem que ocorra violação a Lei da Propriedade Industrial, porque a idéia em si não possui proteção, veja-se os refrigerantes coca cola e Pepsi, os inúmeros modelos de aparelhos telefônicos com secretaria eletrônica, etc.

Conforme salienta Carlos Alberto Bittar, "como produto do acervo comum da humanidade, as idéias são suscetíveis de uso livre, escapando ao regime protetivo autoral." (Direito de Autor. 4ª ed. Forense Universitária, p. 23).

Assim, ainda que por ventura as rés tenham aproveitado a idéia do autor, incabível falar-se em plágio ou concorrência desleal, já que os adesivos em nada se assemelham ao broche por ele criado e registrado no IPI, seja na cor, no formato, nas letras ou nos símbolos utilizados.

Ademais, não há como falar-se em concorrência desleal, já que ambos estão em seguimentos diferentes da sociedade, não havendo como operar-se a confusão entre os consumidores.

Portanto, independentemente se o quadro do Programa do Gugu era inicialmente exibido no Programa Pânico na TV ou não, e a despeito dos inúmeros artigos mencionados (arts. 129 e 130, III, 189, I, e 190, I, 195, III e V da Lei da Propriedade Industrial) não há como acolher as pretensões do autor, pois não se vislumbra ilicitude no ato cometido, devendo ser mantida a decisão de improcedência.

No mais, adota-se como razão de decidir os fundamentos da r. sentença, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

(fls. 288-294)

Em sede de aclaratórios, arrematou que:

Nos termos do art. 535, I e II, do CPC, cabem embargos declaratórios sempre que houver no julgado obscuridade, contradição e omissão.

In casu, nenhuma das hipóteses mencionadas se configurou.

Com efeito, o v. Acórdão estabeleceu expressamente que não houve concorrência desleal, o que abarca, evidentemente, qualquer de suas modalidades, dentre as quais a violação da marca e a concorrência

parasitária.

A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço do mercado consumidor, sendo que é perfeitamente possível que produtos ou serviços diferentes apresentem marcas semelhantes, incidindo, em regra, o princípio da especialidade. Ou seja, a proteção da marca é assegurada somente no âmbito das atividades de registro, ressalvada a hipótese de marca notória.

Por outro lado, José Oliveira Ascensão leciona que ocorre concorrência parasitária quando uma empresa, que concorre nos mesmos setores de mercado que outra empresa, lança produtos análogos, utiliza idênticas técnicas de comercialização e assim por diante:

'há concorrência parasitária quando uma empresa realiza a colagem global, servil e sistemática à prestação e prática empresarial dum concorrente que actua com inovação e risco no mercado. (Concorrência desleal. Lisboa: Almedina, 2002, p 444).

No mesmo sentido:

"A cópia servil ou o aproveitamento parasitário, ou seja, a imitação dos elementos característicos de um produto ou serviço ou estabelecimento, do aviamento de uma empresa, quando feito em seus aspectos funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto ou prestação de um serviço pratica um ato de concorrência parasitária, mas este ato não é per si um ato ilícito nem é concorrência desleal. A concorrência parasitária será concorrência desleal, quando constatada neste ato a possibilidade de confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas. A concorrência desleal através da cópia servil só ocorre quando feito sistematicamente, com intuito de confundir a clientela, com a finalidade de desviar a mesma, fazendo-a acreditar que um produto ou serviço de um imitador é da mesma origem que a do concorrente imitado. Um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar no seu segmento mercadológico copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor; com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, recriando confusão na mente do consumidor." (A Concorrência Desleal, texto de Patrícia Carvalho da Rocha Porto, Especialista em Direito da Propriedade Industrial -UERJ)." TJSP, AC 994.06.020031-4, 4a Câmara de Direito Privado, . Des. Teixeira Leite, julgado em 29.04.2010).

No caso, não se busca a proteção do produto em si (o broche sinalizador de intenções) e sim da expressão nele contida e que foi registrada como marca no IPI, vale dizer a frase "Tô / Num tô", que é de uso comum, popular, de modo que apesar do registro, salvo raríssimas exceções, não comporta esta proteção legal.

Com efeito, em se tratando de expressão de domínio público, inviável seu uso exclusivo, com o pretende o em bargante, de acordo com o que dispõe o artigo 124, VI, da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

Por oportuno:

[...]

Além disso, examinando-se os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu-se pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre os consumidores, já que o embargante e a embargada atuam em seguimentos diferentes da sociedade, não se podendo afirmar que sejam competidoras entre si pelo fornecimento do mesmo produto ou pela mesma clientela, de modo a dar azo a existência da concorrência parasitária.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.

Dessarte, verifica-se que o recorrente deixou de impugnar fundamentos suficientes utilizados pelo TJSP, quais sejam:

i) *"o que se nota é que a expressão aposta no produto é bastante comum, sendo certo que embora se possa patentear o suporte físico, a idéia, na forma empírica, não comporta patente, nem registro, caso contrário jamais se encontrariam similares no mercado de um produto [...] Vale dizer, você pode ter uma idéia e transformá-la em alguma coisa física, sobre esta coisa física, será possível o registro e a patente, mas outra pessoa poderá criar algo a partir daí, desde que com algumas características diferentes sem que ocorra violação a Lei da Propriedade Industrial, porque a idéia em si não possui proteção, veja-se os refrigerantes coca cola e Pepsi, os inúmeros modelos de aparelhos telefônicos com secretaria eletrônica, etc.";*

ii) *"No caso, não se busca a proteção do produto em si (o broche sinalizador de intenções) e sim da expressão nele contida e que foi registrada como marca no IPI, vale dizer a frase "Tó / Num tó", que é de uso comum, popular, de modo que apesar do registro, salvo raríssimas exceções, não comporta esta proteção legal. Com efeito, em se tratando de expressão de domínio público, inviável seu uso exclusivo, com o pretende o em bargante, de acordo com o que dispõe o artigo 124, VI, da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial)".*

Incidência, na hipótese, da Súmula 283/STF.

3.1. Ademais, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para concluir que o consumidor, ao se deparar com o uso da expressão 'TÔ NUM TÔ' pelas recorridas, associará automaticamente com a marca registrada pelo recorrente, causando confusão/associação entre os produtos, bem como para reconhecer que as marcas são concorrentes diretas no mercado de consumo, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, aplicando-se a Súmula 7/STJ.

À guisa de exemplo:

DIREITO MARCÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS EM PROCESSOS DISTINTOS . REGISTRO DE MARCA DE RENOME. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, E 130, III, DA LEI N. 9.279/1996. UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO KRUG. ALEGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA E DE RISCO DE DILUIÇÃO DECORRENTE DA AFINIDADE MERCADOLÓGICA DOS PRODUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MARCA CONSIDERADA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM MARCAS SEMELHANTES. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE AFINIDADE MERCADOLÓGICA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

1. Não ocorre violação dos arts. 1.022, II, e 489 do Código de Processo Civil quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. Demonstrado que os signos designam produtos não inseridos no mesmo segmento de mercado, não há falar em confusão mercadológica.

3. A proteção ao signo objeto de registro no INPI estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja

possibilidade de causar confusão a terceiros.

4. Expressões comuns consideradas marcas fracas ou evocativas, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, permitem a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes.

5. Comprovada a ausência de afinidade mercadológica dos produtos comercializados pelas partes, não há risco de associação indevida e de diluição, sobretudo quando a marca é evocativa e fraca, com expressão estrangeira comum.

6. A revisão do entendimento firmado na origem acerca da inexistência de concorrência entre os produtos assinalados por signos em conflito e da ausência de afinidade mercadológica demanda revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

8. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem. Assim, havendo prévia fixação, correta a majoração da verba.

9. Recursos especiais desprovidos.

(REsp n. 1.907.171/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 11/1/2024.)

DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS SEMELHANTES E PRODUTOS DO MESMO SEGMENTO. MARCAS EVOCATIVAS DA MESMA REGIÃO GEOGRÁFICA DE ORIGEM. MARCAS FRACAS (SÚMULA 83 DO STJ). MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TITULAR. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO (SÚMULA 7 DO STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O eg. Tribunal de Justiça decidiu a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos utilizados, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura nenhuma violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes.

3. No caso, o termo apontado como semelhante é evocativo da região de origem dos produtos confrontados (aguardentes de cana-de-açúcar de Salinas-MG), o que enfraquece o direito de exclusividade dos detentores de registro, mormente quando expressamente afastada a possibilidade de confusão no caso concreto.

4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de confusão entre as marcas, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA EXTINTA PELO INPI. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO REGISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOME EMPRESARIAL. REGISTRO ANTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA ANULADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE

ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.279/96 E COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Ação ajuizada em 25/9/2009. Recurso especial interposto em 13/1/2014 e concluso ao Gabinete em 12/4/2018.
2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro marcário n. 814980627.
3. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular. Precedente.
4. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.
5. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor (hipótese dos autos).
6. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedente.
7. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que as empresas litigantes atuam no mesmo ramo de atividades e que o uso da expressão LEADER pela recorrente é suscetível de causar confusão e associação indevida nos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.867.230/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

3.2. Por fim, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "*para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor* (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); *afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas*" (REsp 949.514/RJ, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ de 22/10/2007).

E ainda:

[...]

4. A proteção da marca, seja ela de alto renome ou não, busca evitar a confusão ou a associação de uma marca registrada a uma outra, sendo imprescindível que a violação ao direito marcário cause confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo do seu titular.

[...]

(REsp n. 1.874.635/RJ, relator Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

[...]

V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

VI - No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.

VII - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos.

VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(REsp n. 1.114.745/RJ, relator Ministro **MASSAMI UYEDA**, Terceira Turma, julgado em 2/9/2010, DJe de 21/9/2010.)

Ademais, a "análise da potencial confusão do público alvo (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados [...], revelando-se de fundamental importância o *exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros*" (REsp 1.336.164/SP, Relator Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019).

Na hipótese, ainda que haja alguma semelhança entre as marcas, não há falar em colidência diante da impossibilidade de causar qualquer dúvida ou confusão ao consumidor. Confrontando-se o *trade dress* das marcas, não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo, diante da constatação de evidente distinção entre os produtos, conforme concluiu a instância de origem, *in verbis*: "os referidos adesivos em nada se assemelham aos broches trazidos na inicial, nem na cor, nem no formato, nem nas letras utilizadas. Tampouco há

carinhas felizes ou tristes nos adesivos" (fl. 180).

4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

**AgInt no REsp 1.548.195 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2015/0067081-1

Número de Origem:

00200979520118260564 200979520118260564 5640120110200977

Sessão Virtual de 04/06/2024 a 10/06/2024

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MARCOS TADEU ESTEVES FREIRE PIMENTEL

ADVOGADO : MARINO LUIZ POSTIGLIONE E OUTRO(S) - SP082431

RECORRIDO : GM LICENSE BROADCAST LTDA

ADVOGADO : EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP253847

RECORRIDO : RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A

ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO E OUTRO(S) - SP117515

ANA PAULA BATISTA POLI E OUTRO(S) - SP155063

FLAVIA MARINA DE BARROS MONTEIRO E OUTRO(S) - SP246399

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : MARCOS TADEU ESTEVES FREIRE PIMENTEL

ADVOGADO : MARINO LUIZ POSTIGLIONE E OUTRO(S) - SP082431

AGRAVADO : GM LICENSE BROADCAST LTDA

ADVOGADO : EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP253847

AGRAVADO : RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A

ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO E OUTRO(S) - SP117515

ANA PAULA BATISTA POLI E OUTRO(S) - SP155063

FLAVIA MARINA DE BARROS MONTEIRO E OUTRO(S) - SP246399

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 04/06/2024 a 10/06/2024, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 10 de junho de 2024