



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1636038 - SP (2016/0270762-9)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE : SAPORE S/A
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - SP308505
JOSE AUGUSTO DE SOUZA E OUTRO(S) - SP346517
AGRAVADO : ROMABEL ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE MARTINEZ FRANCO - SP272397

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE CONTRÁRIA A FIM DE RESTABELECE A SENTENÇA.

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.

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

2. "A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente" e, assim, somente "configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa ideia de estar adquirindo produto/serviço outro" (REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.).

3. 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 05/12/2023 a 11/12/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 11 de dezembro de 2023.

Ministro Marco Buzzi
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1636038 - SP (2016/0270762-9)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE : SAPORE S/A
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - SP308505
JOSE AUGUSTO DE SOUZA E OUTRO(S) - SP346517
AGRAVADO : ROMABEL ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE MARTINEZ FRANCO - SP272397

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE CONTRÁRIA A FIM DE RESTABELECEER A SENTENÇA.

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.

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

2. "A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente" e, assim, somente "configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa ideia de estar adquirindo produto/serviço outro" (REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.).

3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo interno, manejado por SAPORE S/A, em face de decisão monocrática, da lavra deste signatário, que deu provimento ao recurso especial manejado pela parte contrária.

O apelo extremo, a seu turno, interposto por ROMABEL ALIMENTOS LTDA, com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. Ação de abstenção de uso de marca envolvendo as marcas "Gran Sapore" de propriedade da autora, e "Via Sapore", encaminhada a registro pela ré. Autora que se firmou no mercado, há anos, com marca devidamente registrada. O conjunto da expressão não pode ser considerado como termo comum. É admitida como marca a aglutinação de palavras, com o uso de radicais, de prefixos ou de sufixos tirados de expressão de uso comum, desde que mediante processo linguístico de criação, resulte de nomes originais. Reprodução, mesmo que parcial, de marca alheia é vedada pela lei, quando reproduzido o termo pelo qual a marca é conhecida no mercado e apropriação da "expressão vedete". Possibilidade de confusão, parasitismo e diluição na utilização das marcas semelhantes no mesmo ramo de atividade. Autora que tem precedência e exclusividade no uso da marca, de extensão territorial nacional e do nome empresarial, de extensão territorial estadual. Exclusividade que deve ser conferida à autora. Ação procedente. Recurso não provido.

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão, sem efeito modificativo, consoante a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Existência de omissão quanto ao registro da marca Via Sapore junto ao INPI - Embargos parcialmente acolhidos - Inexistência de mais vícios no julgado Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente integrativa Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem efeito modificativo.

Nas razões do especial (fls. 274/292, e-STJ), a ora agravante sustentou a existência de violação ao art. 124, inciso VI, e 129 da Lei nº 9279/96, pois *"a expressão SAPORE cujo significado é sabor, trata-se de terminação comum que, nos termos do citado dispositivo, não admite registro como marca e tampouco exclusividade"* e *"não se vislumbra no caso concreto a tão alegada concorrência desleal, já que no ramo de alimento os mercados são totalmente distintos pela atividade fim de cada uma, produção de kit lanches e sanduíches (VIA SAPORE) e exploração de restaurante industriais (GRAN SAPORE)"*.

Contrarrazões apresentadas às fls. 317/340 (e-STJ).

Em decisão monocrática desta relatoria (fls. 491/498, e-STJ), foi dado provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

Irresignada, a recorrida manejou o presente agravo interno (fls. 526/545, e-STJ), no qual defende que não se trata de marca fraca ou evocativa, bem como aduz a existência de confusão entre os consumidores e que ambas as empresas atuam no ramo alimentício, de forma que exploram sim a mesma atividade.

Impugnação às fls. 549/560, e-STJ.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida na íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

1. Na origem, conforme se depreende da leitura dos autos, trata-se de ação de abstenção do uso de marca. A autora tem a denominação empresarial "Sapore S/A", registrada na JUCESP, e o registro das marcas "Gran Sapore Restaurantes para Coletividades" e "Gran Sapore Br Brasil" junto ao INPI para a prestação de serviços no ramo de alimentação. A ré, por seu turno, utiliza a marca "Via Sapore", cujo registro também fora obtido junto ao INPI em 02/05/2012, conforme esclarecido no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido.

A demanda foi julgada improcedente pelo juízo singular, cuja sentença foi reformada pelo Tribunal de origem para julgar procedente a demanda, sob o fundamento, entre outros, de que *"a marca "Sapore" não pode ser considerada descritiva ou genérica, sendo, portanto, plenamente possível a obtenção de exclusividade"*.

Ocorre que, tal como consignado pelo magistrado de piso, "Sapore" é uma palavra estrangeira - italiana -, que significa em português simplesmente "sabor", remetendo à alimentação, sendo "notório seu uso (com outras palavras, estrangeiras ou nacionais) por diversas empresas do ramo - conforme demonstrado nos autos".

Nesse contexto, consoante jurisprudência desta Corte, "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." (AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

No mesmo sentido, os seguintes precedentes que bem ilustram a controvérsia ora em análise:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. "COLOMBA". TERMO CONSTANTE NAS MARCAS DA AGRAVANTE E NAS ESPECIFICAÇÕES DAS MARCAS DA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região concluiu que o termo

"COLOMBA" tem natureza evocativa, na medida em que é utilizado para identificar um tipo de bolo de origem italiana muito consumido no período de Páscoa, razão pela qual o referido termo não é passível de apropriação exclusiva.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes" (REsp 1.819.060/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020).

3. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Portanto, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.498.849/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO. MARCA EVOCATIVA. CUNHO FRACO. CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes).

2. "A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homus medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).

3. Em que pese a existência do mesmo vocábulo ("extra"), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo "bom", resultando em inequívoca distinção entre as expressões "Extra" e "Extrabom", esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio.

4. Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo "EXTRA", tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM".

5. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso.

(REsp n. 1.929.811/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 21/3/2023.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. REGISTRO DE MARCA. TERMOS DE USO COMUM. RELAÇÃO DIRETA COM O PRODUTO. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE ELEMENTOS DE FATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. TERMOS

DE USO COMUM. NOME FEMME. RELAÇÃO DIRETA COM O PRODUTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Se, de acordo com o art. 124, VI, da LPI, não é possível o registro de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo que tenha relação com o produto ou serviço a que se refere, também não é possível que o registro de marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de nome comumente utilizado em determinado segmento mercadológico (REsp n. 1.845.508/RJ, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

4. Impossível, assim, admitir o registro da expressão "femme", como marca.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.354.995/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. "ROSE & BLEU". USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CORES E DENOMINAÇÕES (LPI, ART. 124, VIII). TERMOS NOMINATIVOS SUGESTIVOS (LPI, ART. 124, VI). RECURSO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes" (REsp 1.819.060/RJ, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020).

2. Os elementos nominativos da marca "ROSE & BLEU" não alcançam distintividade suficiente a merecer a proteção almejada pela recorrente - uso exclusivo -, pois, além de tratarem de signos referentes a cores, que não são registráveis, configuram expressão sugestiva que possui laço conotativo com a atividade comercial desempenhada pela sociedade.

3. Nesse contexto, nos termos do art. 124, VI e VIII, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), e da jurisprudência do STJ, não merece reforma o acórdão recorrido que confirmou o registro concedido pelo INPI, autorizando apenas o uso da marca mista - elementos nominativos acrescidos de estilização visual - e negando o pedido de uso exclusivo dos elementos nominativos.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.339.817/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA MARCA NOMINATIVA VITACIN, COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO. ART. 124, XIX, DA LPI. PRÉVIO REGISTRO, NA MESMA CLASSE, DA MARCA VITAWIN. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, 129 e 130 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA VITAWIN QUE CONFIGURA MARCA ALTAMENTE SUGESTIVA DO PRODUTO A QUE SE REFERE (SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO). MARCA FRACA. EXCLUSIVIDADE RESTRITA AO USO LITERAL DO SIGNO COMO

REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DO NOME GENÉRICO. ART. 124, VI, DA LPI. CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO ALMEJADA, QUE ACABARIA POR CONFERIR AMPLA PROTEÇÃO A NOME PRATICAMENTE IGUAL AO GENÉRICO.

1. Ação proposta com o objetivo de anulação, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como de condenar a ré a se abster de utilizar referido nome ou qualquer outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada.

2. A verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra, demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

3. Caso concreto, porém, que apresenta a peculiaridade de a marca anterior, VITAWIN, ser altamente sugestiva dos produtos a que se refere (suplementos multivitamínicos), sendo quase idêntica ao nome genérico em inglês "vitamin".

3. Se, de acordo com o art. 124, VI, da LPI, não é possível o registro de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo que tenha relação com o produto ou serviço a que se refere, também não é possível que o registro de marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de nome comumente utilizado em determinado segmento mercadológico.

4. Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem.

5. Tratando-se de marca muito fraca, a exclusividade conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da marca como registrada, o que não é o caso.

[...]

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.845.508/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Logo, "A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, que constituem expressão de uso comum (como no particular), de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt no REsp n. 1.988.324/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Esse também é o caso dos autos, indene de dúvidas e sem necessidade de maiores digressões, haja vista que o conflito de marcas entre "Gran Sapore" e "Via Sapore" deriva exclusivamente do denominador por ambas utilizado "Sapore", palavra esta de uso comum no ramo de alimentação, dotada de baixo poder distintivo.

Outrossim, destaca-se da sentença (fls. 148/152, e-STJ):

Não exploram as partes propriamente a mesma atividade - ainda que ambas na área de alimentação. Uma responde por restaurantes em empresas, por

exemplo, enquanto a outra apenas fornece alimentos a elas (ou mesmo que ainda promova eventos com o oferecimento de refeições).

A ré utiliza-se da expressão VIA SAPORE, a qual nunca foi, desta exata maneira, utilizada pela autora (que se vale, por exemplo, das expressões GRAN SAPORE, GRAN SAPORE RESTAURANTES PARA COLETIVIDADES, GRAN SAPORE BR BRASIL).

O designe das marcas, ao que parece, também não evidencia qualquer propósito de fazer a clientela confundir-se.

Desejasse a autora não correr o risco de ter sua marca confundida em absoluta com outra, poderia ter pensado em um nome original (provavelmente em um neologismo), o que certamente não se pode dizer da palavra (ainda que em italiano - notadamente em um país de grande imigração histórica de pessoas dessa nacionalidade, com claros e marcantes reflexos na cultura culinária nacional) sabor em um ramo de alimentos.

Assim, improcedente a demanda.

Sobre esses aspectos, vale ressaltar ainda que a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, independentemente do registro da marca conter o radical comum, *"a vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente"* e, assim, somente *"configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa ideia de estar adquirindo produto/serviço outro"*. É o que restou consignado no julgamento do REsp 1.237.752/PR, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE VOCÁBULO "CURITIBA", INTEGRANTE DE MARCA MISTA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), POR EMPRESA CONCORRENTE, QUE O AGREGOU AO SEU NOME COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO QUE REPUTA VIOLADO O ART. 129 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº 9.279/1996) E DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA FAZER CESSAR TODA E QUALQUER REFERÊNCIA AO VOCÁBULO "CURITIBA" ANTE O FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA PRÉ-REGISTRADA CAUSAR DÚVIDA AOS CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREJUÍZO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Hipótese: A controvérsia relaciona-se à possibilidade de uso de vocábulo constante de marca mista registrada e a eventual configuração de concorrência desleal.

1. O elemento característico ou diferenciador de nome de empresa ou de título de estabelecimento será óbice ao registro da marca (art. 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996 - LPI), quando a proteção ao nome empresarial for conferida em âmbito nacional.

2. A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de

uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente.

Na hipótese, o termo "Curitiba" não se relaciona diretamente com o serviço cuja individualização se busca com o registro da marca - venda de veículos - tampouco com as características inerentes ao serviço identificado, motivo pelo qual não incide a vedação prevista no art. 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/1996.

[...]

4.1 A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repellido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi registrada pela autora.

4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré) atuarem em ramos comerciais próximos, incorreu a contrafação, senão a mera aplicação do vocábulo "Curitiba", que por si só não é capaz de ensejar o reconhecimento de utilização descabida de marca mista alheia.

5. Independentemente do registro da marca conter o radical comum, os atos dos concorrentes sempre poderão ser avaliados à luz das regras sobre concorrência desleal, pois o princípio da liberdade de concorrência - pedra angular do impulso e desenvolvimento do mercado - encontra baliza na lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que deve nortear o agir das empresas no âmbito comercial.

5.1 Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto/serviço outro.

5.2 O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento - patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço - que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente, uma vez que a caracterização da concorrência desleal/aproveitamento parasitário, que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil, é fundada nos elementos probatórios, devendo ser avaliada diante de cada caso concreto.

5.3 Não se afigura adequada a utilização do óbice da súmula 7/STJ, pois, além de a autora deter tão somente o direito exclusivo de uso da marca mista "Curitiba Multimarcas", que nenhum silogismo guarda com o nome comercial "Auto Shopping Curitiba", semântica ou figurativamente, haja vista a diferenciação clara entre os seus logotipos - o que afasta de plano o alegado uso indevido de marca alheia -, o próprio Tribunal de origem afirmou, categoricamente, ter a parte autora se descuidado do munus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC) no que tange aos eventuais prejuízos decorrentes da utilização do mesmo vocábulo "Curitiba" pela ré (confusão do público e proveito econômico).

5.4 O Tribunal a quo afirmou não ter restado provado o fato constitutivo do direito do autor relativamente à real existência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciassem ter a empresa ré, por

meio fraudulento, criado confusão entre serviços no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio ou alheio.

5.5 Face a aplicação da legislação correlata (incisos XIX e XXIII do art. 124, e inciso III e IV do art. 195 da Lei 9.279/96), em não tendo sido verificado, na presente hipótese, a existência de provas quanto à reprodução/imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada, "suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia", inviável a manutenção do acórdão recorrido.

6. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a demanda.

(REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015.)

Por tais razões, considerando que o acórdão ora recorrido destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior, merece provimento o apelo extremo a fim de restabelecer a sentença.

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.

2. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no REsp 1.636.038 / SP

Número Registro: 2016/0270762-9

PROCESSO ELETRÔNICO

Número de Origem:

00056142620138260003 20140000061350 20140000418152 20140000566420 56142620138260003

Sessão Virtual de 05/12/2023 a 11/12/2023

Relator do AgInt nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ROMABEL ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : ALEXANDRE MARTINEZ FRANCO - SP272397

RECORRIDO : SAPORE S/A

ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - SP308505

JOSE AUGUSTO DE SOUZA E OUTRO(S) - SP346517

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : SAPORE S/A

ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - SP308505

JOSE AUGUSTO DE SOUZA E OUTRO(S) - SP346517

AGRAVADO : ROMABEL ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : ALEXANDRE MARTINEZ FRANCO - SP272397

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 05/12/2023 a 11/12/2023, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 12 de dezembro de 2023