



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1213941 - SP (2017/0307928-8)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : FABIO HENRIQUES DE BARROS PIMENTEL
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA FILHO - SP146745
EURICO SOUZA LEITE FILHO - SP079616
CAROLINA TEIXEIRA FERREIRA - SP338117
TAINAN APARECIDA DA SILVA SBARUFATI - SP386500
AGRAVADO : YEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A
AGRAVADO : LATICINIOS SANTO ANTONIO LTDA - EPP
ADVOGADOS : ROBERTO NUNES MARTINS - SP144316
EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847
HARRANA KAMILA SILVA FRISSE - SP444966

EMENTA

COMERCIAL. MARCÁRIO. AGRADO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE TERMO ITALIANO. MARCA FRACA E SEM ORIGINALIDADE. USO DA EXPRESSÃO ESTRANGEIRA PARA DESIGNAR A FORMA OU NATUREZA DE APRESENTAÇÃO DE PRODUTO QUE CORRESPONDE AO SIGNIFICADO DO VOCÁBULO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA QUE NÃO CARACTERIZA CONTRAFAÇÃO. AGRADO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRADO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Tem-se como prequestionado o dispositivo legal de forma implícita, ou seja, ainda que não referido diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria regida pela norma.

2. *"É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes"* (AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe de 14/02/2020).

3. Não obstante o registro como marca, a palavra ou expressão oriunda da língua italiana, "bocconcino", pode ser utilizada para se referir à forma, tipo ou natureza de apresentação de produto correspondente ao significado da palavra em português, ou seja, "bocadinho", "pedacinho" ou "petisco". Portanto, o seu uso, não como marca, mas para designar a forma, natureza, quantidade ou tipo de apresentação e oferta do produto correspondente é permitido e não configura contrafação ou concorrência desleal, a amparar suposto direito de abstenção de uso e ensejar pagamento de indenização ao titular da marca.

4. Na hipótese, a parte ré não buscou obter vantagem indevida ou confundir o

consumidor ao se utilizar do termo estrangeiro, entre parênteses, em letras menores que as da própria marca, simplesmente para indicar a forma, quantidade e tipo de apresentação do produto (bolinhas de queijo muçarela de búfala), que corresponde ao significado daquela palavra.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

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 de julgamento do dia 14/05/2024, por votação unânime, dar provimento ao agravo interno, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, 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, 14 de maio de 2024.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2017/0307928-8

PROCESSO ELETRÔNICO

AgInt nos EDcl no
AREsp 1.213.941 /
SP

Número Origem: 10167145820138260100

PAUTA: 16/04/2024

JULGADO: 16/04/2024

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : FABIO HENRIQUES DE BARROS PIMENTEL
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA FILHO - SP146745
EURICO SOUZA LEITE FILHO - SP079616
CAROLINA TEIXEIRA FERREIRA - SP338117
TAINAN APARECIDA DA SILVA SBARUFATI - SP386500
AGRAVADO : YEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A
AGRAVADO : LATICINIOS SANTO ANTONIO LTDA - EPP
ADVOGADOS : ROBERTO NUNES MARTINS - SP144316
EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847
HARRANA KAMILA SILVA FRISSE - SP444966

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : FABIO HENRIQUES DE BARROS PIMENTEL
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA FILHO - SP146745
EURICO SOUZA LEITE FILHO - SP079616
CAROLINA TEIXEIRA FERREIRA - SP338117
TAINAN APARECIDA DA SILVA SBARUFATI - SP386500
AGRAVADO : YEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A
AGRAVADO : LATICINIOS SANTO ANTONIO LTDA - EPP
ADVOGADOS : ROBERTO NUNES MARTINS - SP144316
EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847
HARRANA KAMILA SILVA FRISSE - SP444966

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento.

C51261494941;74128@

2017/0307928-8 - AREsp 1213941 Petição : 2024/0004924-4 (AgInt)

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2017/0307928-8

PROCESSO ELETRÔNICO

AgInt nos EDcl no
AREsp 1.213.941 /
SP

Número Origem: 10167145820138260100

PAUTA: 16/04/2024

JULGADO: 23/04/2024

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : FABIO HENRIQUES DE BARROS PIMENTEL
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA FILHO - SP146745
EURICO SOUZA LEITE FILHO - SP079616
CAROLINA TEIXEIRA FERREIRA - SP338117
TAINAN APARECIDA DA SILVA SBARUFATI - SP386500
AGRAVADO : YEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A
AGRAVADO : LATICINIOS SANTO ANTONIO LTDA - EPP
ADVOGADOS : ROBERTO NUNES MARTINS - SP144316
EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847
HARRANA KAMILA SILVA FRISSE - SP444966

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : FABIO HENRIQUES DE BARROS PIMENTEL
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA FILHO - SP146745
EURICO SOUZA LEITE FILHO - SP079616
CAROLINA TEIXEIRA FERREIRA - SP338117
TAINAN APARECIDA DA SILVA SBARUFATI - SP386500
AGRAVADO : YEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A
AGRAVADO : LATICINIOS SANTO ANTONIO LTDA - EPP
ADVOGADOS : ROBERTO NUNES MARTINS - SP144316
EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847
HARRANA KAMILA SILVA FRISSE - SP444966

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.

C51261494941;74128@

2017/0307928-8 - AREsp 1213941 Petição : 2024/0004924-4 (AgInt)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1213941 - SP (2017/0307928-8)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : **FABIO HENRIQUES DE BARROS PIMENTEL**
ADVOGADOS : **JOSÉ CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA FILHO - SP146745**
EURICO SOUZA LEITE FILHO - SP079616
CAROLINA TEIXEIRA FERREIRA - SP338117
TAINAN APARECIDA DA SILVA SBARUFATI - SP386500
AGRAVADO : **YEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A**
AGRAVADO : **LATICINIOS SANTO ANTONIO LTDA - EPP**
ADVOGADOS : **ROBERTO NUNES MARTINS - SP144316**
EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847
HARRANA KAMILA SILVA FRISSE - SP444966

EMENTA

DECLARAÇÃO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE TERMO ITALIANO. MARCA FRACA E SEM ORIGINALIDADE. USO DA EXPRESSÃO ESTRANGEIRA PARA DESIGNAR A FORMA OU NATUREZA DE APRESENTAÇÃO DE PRODUTO QUE CORRESPONDE AO SIGNIFICADO DO VOCÁBULO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA QUE NÃO CARACTERIZA CONTRAFAÇÃO. AGRADO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRADO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Tem-se como prequestionado o dispositivo legal de forma implícita, ou seja, ainda que não referido diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria regida pela norma.
2. *"É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes"* (AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe de 14/02/2020).
3. Não obstante o registro como marca, a palavra ou expressão oriunda da língua italiana, "bocconcino", pode ser utilizada para se referir à forma, tipo ou natureza de apresentação de produto correspondente ao significado da palavra em português, ou seja, "bocadinho", "pedacinho" ou "petisco". Portanto, o seu uso, não como marca, mas para designar a forma, natureza, quantidade ou tipo de apresentação e oferta do produto correspondente é permitido e não configura contrafação ou concorrência desleal, a amparar suposto direito de abstenção de uso e ensejar pagamento de indenização ao titular da marca.
4. Na hipótese, a parte ré não buscou obter vantagem indevida ou confundir o consumidor ao se utilizar do termo estrangeiro, entre parênteses, em letras

menores que as da própria marca, simplesmente para indicar a forma, quantidade e tipo de apresentação do produto (bolinhas de queijo muçarela de búfala), que corresponde ao significado daquela palavra.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

RELATÓRIO

Trata-se de **agravo interno** interposto por FÁBIO HENRIQUES DE BARROS PIMENTEL (LATICÍNIO MONTEZUMA) contra **decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial**, com os seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula 284 do STF quanto à ausência de danos morais e reforma do valor arbitrado; b) ausência de prequestionamento do art. 124, VI, da Lei 9.279/96; c) falta de demonstração do dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 545/547).

O agravante sustenta a **apreciação implícita no acórdão recorrido do disposto no art. 124, VI, da Lei 9.279/96, tendo em vista o acolhimento da violação ao art. 129 da mesma lei, por uso da expressão "bocconcino", considerada como utilização indevida de marca.**

Afirma que a questão controvertida - *se houve ou não uso de marca propriamente dito* - teve apontamento negativo pelas provas descritas nas razões de decidir adotadas pelo juízo de primeira instância, que mostrou que o agravante nunca usou de qualquer marca "bocconcino", ou agiu de modo a caracterizar-se uma contrafação, nem teve a intenção de copiar características de qualquer produto ou comercialização feita pelas agravadas.

As agravadas apresentaram impugnação (e-STJ, fls. 600/604).

É o relatório.

VOTO

De fato, verifica-se o **prequestionamento implícito do art. 124, VI, da Lei 9.279/96**, o qual estabelece o seguinte:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Com efeito, a questão controvertida **consiste no uso da expressão "bocconcino", marca registrada pela parte autora desde 1994, para designar a apresentação do queijo muçarela de búfala, tipo "bolinhas", em um dos produtos do LATICÍNIO MONTEZUMA, devendo-se examinar se tal prática configura contrafação, a amparar suposto direito de**

abstenção do seu uso e ensejar pagamento de indenização ao titular da marca.

As autoras, YEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e LATICÍNIOS SANTO ANTÔNIO LTDA, alegaram estar sofrendo **graves prejuízos financeiros e morais decorrentes do comércio de produto com sua marca "bocconcino"**, sem a sua expressa autorização, confundindo o consumidor desatento na aquisição de um ou outro produto, violando o direito adquirido sobre a marca registrada.

Em contrapartida, a parte requerida afirmou que jamais buscou obter vantagem indevida **ao se utilizar adequadamente do termo de língua italiana "bocconcino", que quer dizer "pedacinho" ou "petisco"**, para indicar **uma das diversas formas de apresentação do queijo tipo muçarela de búfala**. Narrou que o único dos diversos produtos do LATICÍNIO MONTEZUMA, indústria regional, pequena, rústica e artesanal, que utiliza o termo "bocconcino" em sua apresentação é aquele em que a mussarela é comercializada em forma de bolinhas/petiscos. Registrou que, **na imagem do produto, o destaque está na marca MONTEZUMA, sendo que o termo "bocconcino" é escrito em letras menores que os da marca, entre parênteses, simplesmente para indicar a forma (natureza) de apresentação da muçarela de búfala**. Sustentou que é de larga utilização o termo "bocconcino" para designar a apresentação de um queijo na forma de petisco. Requereu, assim, a improcedência da ação, notadamente pela característica do termo "bocconcino", de uso comum para indicar uma forma de apresentação do queijo, acentuando inexistir vantagem em suposta contrafação, por irrelevância do termo como marca.

O MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando José Cúnico, **julgou improcedentes os pedidos**, por entender que o requerido **utiliza-se da expressão italiana "bocconcino" para identificação do formato do queijo, e não como marca**.

Por sua vez, o eg. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria, deu provimento à apelação das autoras**, compreendendo estarem **configurados o uso indevido da marca e a concorrência desleal**.

O eg. Tribunal de origem reputou configurada a utilização indevida, pela parte ré, da marca nominativa "bocconcino", comprovadamente registrada no INPI em favor das autoras/apelantes, **fixando o montante indenizatório em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais**.

O **voto vencido, apesar de reconhecer a ilicitude praticada, dava parcial provimento ao recurso, em relação à tutela inibitória, negando, contudo, o direito à indenização por danos morais**.

Assim delimitada a questão, deve-se perquirir se a **simples utilização, não autorizada, de termo registrado, correspondente à palavra, um substantivo comum, oriunda de língua estrangeira, que designa quantidade, tipo, forma ou natureza de apresentação ou oferta de um produto, configura uso indevido daquela marca registrada**.

Salvo melhor juízo, **o registro como marca da expressão "bocconcino" no INPI**

não se mostra suficiente para a obtenção da proteção absoluta visada pela parte autora, conferindo-lhe uma exclusividade de emprego da palavra estrangeira, um substantivo de uso comum na língua italiana, para designação de quantidade, tipo ou forma de fabricação, oferta e apresentação de um produto.

Não se ignora que ambos os produtos são da categoria de laticínios e, portanto, há possível identidade de público-alvo. Todavia, o objetivo da Lei de Propriedade Industrial é impedir a concorrência desleal, visando identificar e distinguir os produtos no mercado com a finalidade de proteção ao consumidor, para se evitar que ele seja confundido e adquira um produto imaginando ser outro.

O caso dos autos não confirma esse risco, apesar do mesmo ramo de atuação das partes.

É inequívoco que **a parte requerida não se utiliza da expressão como marca, a fim de confundir o consumidor**, pois emprega o termo "bocconcino", da língua italiana, em que tem o significado de "pedacinho" ou "petisco", apenas para indicar uma das diversas formas de apresentação do queijo tipo muçarela de búfala que produz.

Fora de toda dúvida, o termo ou palavra estrangeira não pode ser de uso exclusivo de um único titular, salvo quando indevidamente adotado para fazer referência à própria marca registrada. Mas, quando utilizado adequadamente, para designar a natureza ou tipo de produto correspondente àquela palavra e seu significado ou conceito, ou seja, apenas com o significado próprio, inerente à palavra estrangeira, prescinde de autorização do titular da marca registrada.

Na hipótese, a palavra ou expressão italiana "bocconcino" não é utilizada como marca, mas designa a apresentação do produto, queijo muçarela de búfala da marca Montezuma, em pedacinhos, por ser vendido sob a forma ou tipo de "bolinhas", ficando demonstrado que o termo italiano realmente corresponde à forma e à quantidade de apresentação e oferta dessa específica espécie do produto.

Na proteção da marca é essencial a noção de distintividade. A marca tem por fim permitir que o consumidor possa identificar a origem de um produto ou serviço.

No caso em apreciação, contudo, deve-se levar em conta certa falta de originalidade, criatividade e força singular da expressão italiana "bocconcino", não se podendo conferir a tal marca a exclusividade pretendida pela parte autora. É perfeitamente cabível a mitigação da regra de exclusividade do registro, considerando a falta de originalidade do nome registrado pela parte autora, bem como a boa-fé do requerido, a descaracterizar a concorrência desleal na espécie.

É o caso de se afastar, portanto, o direito de exclusividade de uso de palavra ou termo estrangeiro comum e admitir o seu uso como significado legítimo da língua italiana, no contexto sob exame.

Com efeito, **as marcas evocativas ou fracas possuem baixa distintividade**, pois são compostas por expressões comuns e de pouca originalidade. Nessas hipóteses, relativiza-se o uso exclusivo para permitir a convivência com outras semelhantes.

Nessa linha de intelecção, confirmam-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

(...)

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

(...)

5. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel. **Ministro MARCO BUZZI**, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe de 14/02/2020, g.n.)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO 'TECBRIL' (UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS MARCAS 'BOM BRIL', 'BOMBRIL', 'BRIL' e 'BRILL'.

(...)

2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas).

3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes.

(...)

16. Recurso especial não provido."

(REsp 1.336.164/SP, Rel. **Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO**, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 19/12/2019, g.n.)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CONCORRÊNCIA DESLEAL. EXPRESSÕES "GUIA" E "FÁCIL". RELAÇÃO DIRETA COM PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESAS CONCORRENTES. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGRA DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 255, § 2º, DO RISTJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Ausente o indispensável requisito de prequestionamento de artigos supostamente violados, impõe-se a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. A aferição da existência ou não de concorrência desleal e da relação direta entre as expressões "Guia" e "Fácil" com os produtos e serviços oferecidos por empresas concorrentes implica o reexame de provas dos autos, medida

vedada na instância especial, em face do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro. Precedentes do STJ.

4. A interposição de recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional requer o atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação da divergência jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ.

5. Agravo regimental desprovido."

(AgRg no REsp 1.236.353/SC, Rel. **Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe de 11/12/2015, g.n.)

"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.

[...]

3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver 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 1.046.529/RJ, Rel. **Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA**, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe de 04/08/2014, g.n.)

"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 1.315.621/SP, Relatora **Ministra NANCY ANDRIGHI**, TERCEIRA

No caso, trata-se de uso de palavra ou expressão italiana, cuja tradução é "bocadinho", "pedacinho" ou "petisco", ficando demonstrado nos autos que o termo é adequadamente usado para designar pequenos pedaços de queijo muçarela de búfala, em bolinhas, imersos em soro de leite ou água.

Logo, conclui-se que o uso de tal palavra no seu sentido comum, por si só, não fere o direito à propriedade da marca devidamente registrada, não se prestando à abrangência almejada pela autora com relação à sua utilização como significado autêntico da expressão italiana.

Em verdade, a tradução do vocábulo italiano "bocconcino" não possui força característica para cristalizar marca de alto renome.

Dessa forma, não é possível a apropriação exclusiva da palavra, em razão do registro da marca, máxime ante o caráter corrente e habitual que permeia a expressão supracitada.

Por oportuno, confira-se precedente da eg. **Terceira Turma** o qual examinou o registro da expressão "off price", julgando improcedente o pedido de cessação do uso da referida expressão, nos termos da seguinte ementa:

"COMERCIAL. MARCA. VOCÁBULO DE USO COMUM. Não obstante o registro como marca, a expressão 'off price' pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 237.954/RJ, Relator **Ministro ARI PARGENDLER**, Terceira Turma, julgado em 4/12/2003, DJ de 15/3/2004, p. 264)

Devido à semelhança com a presente discussão, transcrevo trecho do voto do Relator, o eminente **Ministro Ari Pargendler**:

"Fora de toda dúvida, as expressões de uso comum, mesmo quando originárias de línguas estrangeiras, não são suscetíveis de uso exclusivo. Veja-se, a propósito, o que foi decidido no REsp nº 62.754, SP, Relator o Ministro Nilson Naves, a respeito da palavra 'delikatessen' (D.J.U. 03.08.98), bem assim no REsp nº 242.083, RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, acerca do vocábulo 'ticket' (D.J.U. 05.02.2001).

Quid, se a despeito disso, o vocábulo ou expressão foi registrado como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial?

A Turma tem precedente no sentido de que 'Enquanto subsistir o registro há de ser respeitado o direito de seu titular. Eventual declaração de nulidade deverá ser demandada em ação direta' (REsp nº 60.090-1, SP, Relator o Ministro Eduardo Ribeiro, DJ, 17.06.96).

No REsp nº 128.136, RJ, Relator o Ministro Waldemar Zveiter (D.J.U. 09.10.2000), julgado posteriormente, a Turma enfrentou o tema, relativamente à expressão 'banknote', do seguinte modo:

'... o registro no INPI não impede o uso por outras empresas da expressão 'BANK NOTE', em seu sentido comum, juntamente com outros elementos identificadores. Não é o caso de anular o registro efetivado por via própria, mas de emprestar-lhe uma incidência relativa em casos como o dos autos'.

'Assim, permanece o registro da expressão obtido pela autora para que o use com exclusividade como sua marca comercial, entretanto, a expressão em seu sentido comum e genérico pode ser utilizada por seus concorrentes sem a necessidade de anulação do registro'.

Em outras palavras, não obstante o registro como marca, a expressão 'Off Price' pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial. Voto, por isso, no sentido de conhecer do recurso especial e de lhe dar provimento, para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência." (grifou-se)

Nessa linha de entendimento, o registro no INPI, embora válido, não impede o uso por outras empresas da expressão estrangeira, em seu sentido comum, impondo-se ao titular da marca a sua tolerância para conviver no mercado com essa situação. Esse é o ônus de se criar uma marca fraca, sem distintividade, com pouca originalidade ou criatividade.

Ante o exposto, **dá-se provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial**, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação, invertidos os ônus da sucumbência, com fixação do valor dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2017/0307928-8

PROCESSO ELETRÔNICO

AgInt nos EDcl no
AREsp 1.213.941 /
SP

Número Origem: 10167145820138260100

PAUTA: 16/04/2024

JULGADO: 14/05/2024

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : FABIO HENRIQUES DE BARROS PIMENTEL
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA FILHO - SP146745
EURICO SOUZA LEITE FILHO - SP079616
CAROLINA TEIXEIRA FERREIRA - SP338117
TAINAN APARECIDA DA SILVA SBARUFATI - SP386500
AGRAVADO : YEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A
AGRAVADO : LATICINIOS SANTO ANTONIO LTDA - EPP
ADVOGADOS : ROBERTO NUNES MARTINS - SP144316
EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847
HARRANA KAMILA SILVA FRISSE - SP444966

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : FABIO HENRIQUES DE BARROS PIMENTEL
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS MAGALHÃES TEIXEIRA FILHO - SP146745
EURICO SOUZA LEITE FILHO - SP079616
CAROLINA TEIXEIRA FERREIRA - SP338117
TAINAN APARECIDA DA SILVA SBARUFATI - SP386500
AGRAVADO : YEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A
AGRAVADO : LATICINIOS SANTO ANTONIO LTDA - EPP
ADVOGADOS : ROBERTO NUNES MARTINS - SP144316
EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847
HARRANA KAMILA SILVA FRISSE - SP444966

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 do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento do dia 14/05/2024, por votação unânime, decidiu dar provimento ao agravo interno, para conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, 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.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2017/0307928-8

PROCESSO ELETRÔNICO

**AgInt nos EDcl no
AREsp 1.213.941 /
SP**

C54261494941;74128@ 2017/0307928-8 - AREsp 1213941 Petição : 2024/0004924-4 (AgInt)