RECURSO ESPECIAL Nº 1874635 - RJ (2019/0357340-5)

RELATOR	:	**MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE	:	ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC
RECORRENTE	:	CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA
ADVOGADOS	:	ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142
		RAFAEL MARQUES ROCHA E OUTRO(S) - RJ155969
		RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
RECORRIDO	:	CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO	:	SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A
ADVOGADOS	:	CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
		MÁRCIO NEY TAVARES E OUTRO(S) - RJ018176
		SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595
		FÁBIO GRAÇA SANT'ANA - RJ110623

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOME DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROTEÇÃO À MARCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a denominação de empreendimento imobiliário como Vogue Square configuraria uso indevido de marca e concorrência desleal por aproveitamento parasitário.

2. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias. Assim, não há cerceamento de defesa no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído.

3. A marca é o signo distintivo que identifica um produto ou um serviço, sobretudo porque o empresário organiza sua atividade e os meios necessários à consecução do fim social da empresa buscando otimizar seus resultados e exerce uma atividade criativa, para aplicar em seu estabelecimento e em seus produtos ou serviços sinais que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores.

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.

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem" (REsp n. 1.804.960/SP, Rel.

Documento eletrônico VDA37877620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a72b4aa8-bb66-4f6c-9253-5b1868612c73

Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019).

6. No caso dos autos, o empreendimento imobiliário Vogue Square é constituído por escritórios, lojas, hotel, academia e centro de convenções, de modo que não se vislumbra a possibilidade de indução dos consumidores ao erro, da caracterização de concorrência parasitária ou do ofuscamento da marca da autora, mormente porque os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais, sem nenhuma vinculação de produtos ou serviços à marca Vogue.

7. A diluição da marca decorre do uso de sinal distintivo por terceiros fora do campo de especialidade de determinadas marcas de grande relevância ou famosas (mas que não foram reconhecidas como de alto renome pelo INPI), de maneira que seu valor informacional deixa de ser suficientemente significativo, tornando o signo cada vez menos exclusivo.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, inaugurando a divergência, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Votaram vencidos a Sra. Ministra Nancy Andrighi e o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente).

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 09 de agosto de 2023.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

Documento eletrônico VDA37877620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a72b4aa8-bb66-4f6c-9253-5b1868612c73

RECURSO ESPECIAL Nº 1874635 - RJ (2019/0357340-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE	:	ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC
RECORRENTE	:	CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA
ADVOGADOS	:	ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142
		RAFAEL MARQUES ROCHA E OUTRO(S) - RJ155969
		RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
RECORRIDO	:	CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO	:	SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A
ADVOGADOS	:	CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
		MÁRCIO NEY TAVARES E OUTRO(S) - RJ018176
		SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595
		FÁBIO GRAÇA SANT'ANA - RJ110623

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOME DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROTEÇÃO À MARCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a denominação de empreendimento imobiliário como Vogue Square configuraria uso indevido de marca e concorrência desleal por aproveitamento parasitário.

2. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias. Assim, não há cerceamento de defesa no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído.

3. A marca é o signo distintivo que identifica um produto ou um serviço, sobretudo porque o empresário organiza sua atividade e os meios necessários à consecução do fim social da empresa buscando otimizar seus resultados e exerce uma atividade criativa, para aplicar em seu estabelecimento e em seus produtos ou serviços sinais que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores.

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.

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem" (REsp n. 1.804.960/SP, Rel.

Documento eletrônico VDA37877624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a7a20887-14b6-48c8-a283-6b9433b14fc6

Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019).

6. No caso dos autos, o empreendimento imobiliário Vogue Square é constituído por escritórios, lojas, hotel, academia e centro de convenções, de modo que não se vislumbra a possibilidade de indução dos consumidores ao erro, da caracterização de concorrência parasitária ou do ofuscamento da marca da autora, mormente porque os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais, sem nenhuma vinculação de produtos ou serviços à marca Vogue.

7. A diluição da marca decorre do uso de sinal distintivo por terceiros fora do campo de especialidade de determinadas marcas de grande relevância ou famosas (mas que não foram reconhecidas como de alto renome pelo INPI), de maneira que seu valor informacional deixa de ser suficientemente significativo, tornando o signo cada vez menos exclusivo.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Advance Magazine Publishers Inc. e **Conde Nast Brasil Holding Ltda.** promoveram ação inibitória em desfavor de Calçada Empreendimentos Imobiliários S.A. e SPE Américas 9.000 – Empreendimento Imobiliário S.A. postulando a condenação das rés à abstenção do uso da marca Vogue ante a concorrência desleal e ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do uso indevido da marca.

O Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

Interposta apelação pelas autoras, a Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 1.105-1.124):

> APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. Ação inibitória, na qual perseguem as empresas-autoras ver cessado todo e qualquer uso da marca "VOGUE" pelas empresas-rés, inclusive como nome do empreendimento "Vogue Square", sob pena de multa diária, além de indenização por danos decorrentes da utilização indevida da referida marca, nos termos do art. 209 e na forma do art. 210, II, ambos da Lei de Propriedade Industrial. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação, afastada. Conjunto probatório dos autos do qual não se extrai a existência de concorrência desleal e locupletamento com esforço alheio, em decorrência do nome atribuído a um centro comercial (shopping center). Nome de um condomínio que não se caracteriza tecnicamente como uma marca ou serviço a ser consumido pelo público que ali frequenta. Marca "VOGUE" que não se encontra dentre as marcas de alto renome no Brasil, encontrando-se, outrossim, diluída, eis que identifica inúmeros outros tipos de produtos e serviços, não só no Brasil, como no resto do mundo. Pedido improcedente. Sentença mantida. Desprovimento do recurso. Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

Documento eletrônico VDA37877624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a7a20887-14b6-48c8-a283-6b9433b14fc6

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Irresignadas, as demandantes interpõem recurso especial, fundamentado na alínea *a* do permissivo constitucional, apontando violação aos arts. 370, parágrafo único, 371 e 489, § 1º, do CPC/2015; e 124, XIX, 129 e 189, I, da Lei n. 9.279/1996.

Sustentam, em síntese, ter havido ofensa ao princípio da persuasão racional do juiz e cerceamento de defesa pelas instâncias ordinárias, ao indeferirem a produção de prova pericial indispensável ao correto deslinde da controvérsia.

Aduzem, ainda, ter havido uso indevido da marca Vogue, mediante confusão por associação desta marca com o empreendimento imobiliário Vogue Square.

Contrarrazões às fls. 1.225-1.241 (e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O propósito recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a denominação de empreendimento imobiliário como Vogue Square configuraria uso indevido de marca e concorrência desleal por aproveitamento parasitário.

1. Cerceamento de defesa

As recorrentes alegam ter havido cerceamento de defesa pelas instâncias ordinárias ao ser indeferida a produção de prova pericial semiótica, sobretudo porque não houve justificativa plausível para tanto e por terem considerado, contraditoriamente, que não havia provas do aproveitamento parasitário.

Consoante a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias.

Ora, a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da

Documento eletrônico VDA37877624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a7a20887-14b6-48c8-a283-6b9433b14fc6

irrelevância para a formação de sua convicção, desde que o faça fundamentadamente.

Portanto, não é o indeferimento de qualquer prova que justifica o reconhecimento do cerceamento de defesa, devendo estar demonstrada a sua imprescindibilidade para a solução da controvérsia, ainda que a solução dada à lide pelo magistrado seja contrária à pretensão daquela parte que a requereu.

Na mesma linha de cognição:

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. AÇÃO DE RITO COMUM. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO COM BASE NA REGRA DO ART. 373, I, DO CPC/15. PROVAS DESNECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 227, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO DO ARESTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. CONFISSÃO JUDICIAL IMPUTADA AO RÉU. REVISÃO DO CONTEÚDO DO DEPOIMENTO PESSOAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
> 1. Os embargos de declaração merecem ser acolhidos, eis que demonstrada a tempestividade do recurso especial.
> **2. É amplamente conhecida a posição desta Corte Superior, que desautoriza o magistrado a julgar improcedente o pedido por ausência de provas, recorrendo-se da regra do art. 373 do CPC/15, após ter indeferido a produção de provas requeridas pela parte autora - situação caracterizadora de cerceamento de defesa.**
> **3. Contudo, é preciso ressalvar que esse entendimento só pode ser aplicado se, no caso concreto, as provas requeridas e indeferidas puderem ser caracterizadas como relevantes ou imprescindíveis para a resolução da controvérsia, como ocorre, por exemplo, quando a prova oral é insuficiente para formar a convicção do juízo, mas este indefere a produção de perícia ou de outra prova documental indispensável. Isto é, não é qualquer prova que, uma vez indeferida, é capaz de viciar a sentença de improcedência emitida com fundamento na regra do art. 373 do CPC/15.**
> 4. Na espécie, então, não se verifica cerceamento de defesa, tendo em vista que as instâncias ordinárias, apesar de terem aplicado a regra de distribuição do ônus da prova para resolver a lide, indeferiram fundamentadamente as provas requeridas pelo autor, dada a dispensabilidade e irrelevância delas para o deslinde da causa.
> Com efeito, indeferiu-se, na origem, a prova pericial, porque ela seria inútil para atestar a causa da transferência de valores entre as partes - se participação nos resultados de sociedade profissional ou se contrato verbal de mútuo, bem como se denegou o envio de ofício à SRFB, para obter acesso às declarações de imposto de renda do réu, pois, na forma do

Documento eletrônico VDA37877624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a7a20887-14b6-48c8-a283-6b9433b14fc6

decidido em 2º grau, tais declarações seriam unilaterais, incapazes, assim, de vincular terceiros.
5. 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.
6. O eg. TJDFT anotou que "diferentemente do que alega o autor-embargante, o réu-embargado não confessou ser seu devedor, em depoimento pessoal". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
7. Embargos de declaração acolhidos para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.757.036/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, 14/5/2023 - sem grifos no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS DE PRATICAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TABELA DE PREÇOS APRESENTADA PELA AUTORIDADE MARÍTIMA. PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA.
1. Recurso especial interposto em 25/07/2013 e concluso ao Gabinete em 15/05/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/1973.
2. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, pelo rito ordinário, na qual se pretende arbitramento judicial para a fixação de "justo preço" para os serviços de praticagem exercidos pela parte ré, com exclusividade, na "Zona de Praticagem do trecho Rio Negro/Itacoatiara".
3. O propósito recursal é dizer acerca da ocorrência de cerceamento de defesa e da necessidade de produção de perícia contábil na presente demanda.
4. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.
5. O exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide.
6. Nessa linha, não cabe ao STJ exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas no processo ou quanto à necessidade de produção de perícia contábil, porquanto, para tanto, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. A fixação do preço do serviço de praticagem se submete ao princípio constitucional da livre iniciativa e concorrência, sendo admitida a intervenção do Estado na relação entre o mercador e o prático apenas excepcionalmente, quando for indispensável para evitar a interrupção do serviço, nos termos do art. 14, parágrafo único, II, da Lei 9.537/97. Precedentes das Turmas de Direito Público do STJ.
8. Nesse diapasão, considerando que a hipótese dos autos não trata da

Documento eletrônico VDA37877624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a7a20887-14b6-48c8-a283-6b9433b14fc6

> fixação do preço do serviço de praticagem em caráter de urgência, eventual tabela de preços apresentada pela autoridade marítima não vincula as partes, tampouco o julgador, que pode solucionar o litígio e arbitrar o preço, consoante postulado na exordial, à luz de todos os meios de prova que considerar pertinentes.
> 9. Recurso especial não conhecido. (REsp 1.538.162/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 15/10/2020 - sem grifo no original)

No caso dos autos, vê-se que as recorrentes afirmam que o cerceamento de defesa decorreu do indeferimento da produção de prova técnica em semiótica, a qual comprovaria o erro de percepção provado no consumidor em decorrência da reprodução não autorizada da marca Vogue.

Destaca-se que a semiótica pode ser definida como o estudo dos signos e símbolos no processo interpretativo de acordo com a cultura do local, acrescentando que as instâncias ordinárias refutaram a ocorrência do cerceamento de defesa ao argumento de que as provas produzidas nos autos já seriam suficientes para o julgamento do caso e a prova pericial seria injustificada, já que a sua finalidade não interferiria na solução do caso.

Em face disso, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade de produção das provas requeridas, tal como buscam as insurgentes, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Aproveitamento parasitário

No que tange ao mérito recursal, importante salientar que a marca é o signo distintivo que identifica um produto ou um serviço, sobretudo porque o empresário organiza sua atividade e os meios necessários à consecução do fim social da empresa buscando otimizar seus resultados e exerce uma atividade criativa, para aplicar em seu estabelecimento e em seus produtos ou serviços sinais que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores.

Assim, a busca pelo mercado consumidor é o propulsor da livre iniciativa, prevista como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e da ordem econômica (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB), de modo que o direito ao registro da marca está atrelado à própria liberdade de concorrência, pois a busca pela clientela implica, em última análise, desviar os clientes dos concorrentes em seu próprio benefício.

De acordo com a doutrina especializada, a clientela é um fenômeno

Documento eletrônico VDA37877624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a7a20887-14b6-48c8-a283-6b9433b14fc6

eminentemente fático e profundamente infiel, estando livre para buscar novas oportunidades e ofertas no mercado econômico, não havendo direito adquirido do titular do estabelecimento em manter sua clientela, o que exige dele a necessidade de constante manutenção e ampliação dos vínculos com seus consumidores mediante o desenvolvimento da própria eficiência (cf. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022).

Contudo, a conquista da clientela não pode se dar de forma desregrada, de maneira que, se decorrer da sua própria competência ou da incompetência do concorrente, será lícita e leal, mas se praticada mediante abuso de direito, configurar-se-á a concorrência parasitária.

Essa lógica está calcada no fato de que ninguém pode se beneficiar do esforço alheio, isto é, a preferência alcançada por determinado serviço ou produto poderá ser usufruída apenas pelo seu legítimo titular, que se empenhou em exercer uma atividade distintiva a ponto de se sobressair no mercado consumidor, sendo vedado que outrem se beneficie do labor alheio, sob pena de locupletamento sem causa.

Confiram-se as lições de Lélio Denicoli Schmidt:

> Para o bom funcionamento da livre concorrência, é necessário que a imagem favorável construída por determinada marca seja usufruída apenas e tão somente por seu legítimo titular. A preferência conquistada no gosto do consumidor não pode ser deslealmente desviada por alguém que venha a reproduzir ou imitar indevidamente a marca de outrem. As vantagens devem ser distribuídas em razão do mérito: quem adotou determinada marca e por seu labor e competência tornou-a um sinal distintivo atrativo ao consumidor deve gozar com exclusividade dos frutos de seu trabalho. Por essa razão, POUILLET assinala que o fundamento da proteção às marcas consiste em proteger o trabalho do empresário, de modo a assegurar-lhe a clientela que logrou granjear por seu esforço. Sem essa proteção, os concorrentes desleais colheriam os frutos de um esforço alheio. Ao garantir a exclusividade da marca, a lei tutela todo o trabalho envolto em seu uso e divulgação, que de outro jeito não teria como ser protegido. (SCHMIDT, Lélio Denicoli. *A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 43-44)

Entretanto, importante relembrar que a proteção à marca não é incondicionada e irrestrita, devendo observar alguns princípios e diretrizes estampados na Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), tal como o princípio da especialidade, segundo o qual a proteção marcária se estende apenas aos produtos ou serviços requeridos e concedidos ao titular, bem como aos produtos semelhantes e afins, naquele gênero de atividades que eles designam.

Documento eletrônico VDA37877624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a7a20887-14b6-48c8-a283-6b9433b14fc6

O aludido princípio inclusive tem como fundamento na livre iniciativa e na proteção da concorrência, pois ao mesmo tempo em que refuta a coexistência entre marcas idênticas ou semelhantes para produtos ou serviços análogos, garante a possibilidade de coexistência dessas marcas quando os segmentos mercadológicos não ensejem confusão ao consumidor.

Todavia, mesmo esse princípio também é excepcionado pelo art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, ao estabelecer que à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Nessa linha de entendimento, conclui-se que 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.

A esse respeito:

> RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA "NATURAÇO" EM RAZÃO DO REGISTRO PRÉVIO DA MARCA "NATURA", DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME ÀS MARCAS JÁ DEPOSITADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 129 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS MARCAS. MARCA ANTERIOR QUE NÃO FOI REPRODUZIDA. PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
> 1. Inocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos manifestamente irrelevantes para a solução da controvérsia.
> 2. A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento reiterado desta Terceira Turma.
> 3. O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé.
> **4. A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar**

Documento eletrônico VDA37877624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a7a20887-14b6-48c8-a283-6b9433b14fc6

produtos idênticos, semelhantes ou afins.
5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu não ter ocorrido reprodução de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e serviços identificados pelas marcas em questão e, consequentemente, não havendo risco de confusão ou de associação.
6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1893426/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021 - sem grifo no original)

No caso dos autos, as autoras asseguram ser titulares da centenária marca Vogue, cuja notoriedade prescinde de apresentações, estando protegida por inúmeros registros ao redor do mundo, inclusive no Brasil.

Contudo, tomaram conhecimento da existência de um centro comercial chamado Vogue Square Life Experience, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, e que vem se promovendo como um complexo de serviços de luxo, com restaurantes sofisticados e lojas de grifes famosas.

Desse modo, afirmam estar configurada a violação à marca registrada e a concorrência desleal por aproveitamento parasitário, pois o referido empreendimento está reproduzindo a icônica marca Vogue em segmento absolutamente relacionado às suas atividades, assim como almejam atingir público constituído por pessoas das classes alta e média-alta, isto é, o mesmo público que detém maior conhecimento e atração pela marca Vogue.

Diante dessas premissas, o Tribunal de origem enfatizou que a marca Vogue, a despeito de ser famosa, não se encontrava entre as marcas de alto renome no Brasil e, portanto, não se beneficia da proteção daí decorrente, mormente quanto à exceção ao princípio da especialidade.

Contudo, as recorrentes informam a existência de fato novo, qual seja, a decisão administrativa proferida pelo INPI reconhecendo formalmente a marca Vogue como de alto renome, estendendo a proteção de sua marca a todos os ramos de atividade.

Esse fato, contudo, não tem o condão de interferir no julgamento do presente caso, pois, consoante já decidido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o princípio da especialidade não se aplique às marcas de alto renome, a proteção legal não abrange nomes de edifícios e empreendimentos imobiliários, pois não gozam de exclusividade.

Como bem destacado no voto proferido pelo Min. Moura Ribeiro no REsp n. 1.804.960/SP, é comum que os aludidos bens recebam idêntica denominação e, por

Documento eletrônico VDA37877624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a7a20887-14b6-48c8-a283-6b9433b14fc6

isso, proliferem as homonímias sem que um condomínio possa impedir o outro de receber idêntica denominação, de forma que seus nomes, na verdade, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para individualização do bem.

Assim, a proteção à marca, principalmente a individualização de um produto e serviço para exploração de determinada atividade econômica, não se estende à denominação atribuída a um bem para identificar objetos singulares, sem nenhuma criatividade ou capacidade inventiva.

Eis a ementa do aludido julgado:

> RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA DE ALTO RENOME "NATURA". EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DENOMINADO "RECREIO NATURA". DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
> 1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.
> 2. O propósito recursal visa analisar se houve violação ao art. 125 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), que confere proteção especial às marcas de alto renome, no caso a marca "NATURA", diante do seu uso no empreendimento imobiliário "RECREIO NATURA".
> 3. A marca é um sinal distintivo que tem por funções principais identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.
> 4. Os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem.
> 5. A proteção à exclusividade da marca é criação do direito, sendo, portanto, uma opção legislativa. O nome que individualiza um imóvel é de livre atribuição pelos seus titulares e não requer criatividade ou capacidade inventiva, tampouco lhe é conferido o atributo da exclusividade.
> 6. O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um edifício. A exclusividade conferida pelo direito marcário se limita as atividades empresariais, sem atingir os atos da vida civil.
> 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.804.960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019)

Diante disso, vê-se que o empreendimento imobiliário Vogue Square é constituído por escritórios, lojas, hotel, academia e centro de convenções, de modo que

Documento eletrônico VDA37877624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a7a20887-14b6-48c8-a283-6b9433b14fc6

não se vislumbra a possibilidade de indução dos consumidores ao erro, da caracterização de concorrência parasitária ou do ofuscamento da marca da autora, tratando-se apenas da individualização de um empreendimento imobiliário.

Saliente-se que os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais, sem nenhuma vinculação de produtos ou serviços à marca Vogue, havendo, na verdade, uma busca pela clientela de cada um dos comerciantes ali situados de acordo com suas próprias expertises, sem nenhuma associação à referida marca, ou seja, os frequentadores do empreendimento lá não vão com o objetivo de consumir nenhum produto ou serviço relacionado à Vogue, mas sim aqueles prestados separadamente por cada um dos fornecedores que ali se encontram, com suas particularidades, marcas próprias e segmentos específicos.

Outra questão que merece atenção é a diluição da marca, que decorre do uso de sinal distintivo por terceiros fora do campo de especialidade de determinadas marcas de grande relevância ou famosas (mas que não foram reconhecidas como de alto renome pelo INPI), de maneira que seu valor informacional deixa de ser suficientemente significativo, tornando o signo cada vez menos exclusivo.

A propósito:

> Diluição, em sua acepção técnica, seria o efeito de uso por terceiros, no território nacional e no âmbito do comércio, fora do campo da especialidade, de uma marca suficientemente notória, de forma que o seu valor informacional, denotativo ou conotativo, perdesse em significação
> Por definição, haverá competição entre marcas no espaço da sua especialidade e, de forma menos precisa, no âmbito da afinidade. Adotando a definição que acabamos de propor, diluição é um efeito de perda de distintividade diferencial, sem efeito necessariamente na concorrência.
> Onde não há competição, mesmo assim haverá diluição quando a habilidade de uma marca famosa (por exemplo, Rolex, relógios do luxo com características particulares de desenho e de desempenho propiciam status aos seus usuários) de criar uma rede cognitiva particular é enfraquecida pelo fato de a mesma marca vir agora a ser associada com uma outra marca de uma categoria fora da sua área de atuação no mercado de bens ou de serviços (por exemplo, denominar um chocolate de rolex).
> Neste momento, para os consumidores, ainda que estejam cientes de que a marca usada no segundo contexto não corresponde à imagem-de-marca do titular da marca sênior – embora não haja nenhuma confusão – existe um enfraquecimento da distintividade da marca famosa. (BARBOSA, Dênis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 159)

Nessa esteira, o aresto combatido destacou que a marca Vogue se encontra diluída, pois identifica inúmeros outros tipos de produtos e serviços, não só no Brasil,

Documento eletrônico VDA37877624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a7a20887-14b6-48c8-a283-6b9433b14fc6

como no resto do mundo, até mesmo em decorrência do sentido comum e genérico do referido vocábulo, tanto que o INPI aponta 11 (onze) marcas registradas no País para diferentes atividades e produtos, tais como a identificação de móveis, de construtora, de cigarros e de bonecas.

As recorrentes também suscitam fato novo quanto a esse ponto, aduzindo que a Justiça Federal "recentemente anulou todos os registros remanescentes de terceiros que continham a marca VOGUE nas classes diretamente relacionadas a produtos de moda (18 e 25), inclusive um dos citados no acórdão recorrido" (e-STJ, fl. 1.508).

Contudo, em uma simples consulta ao sítio eletrônico do INPI se nota que ainda subsistem diversas marcas com o nome Vogue, nos mais variados ramos de atividade, mantendo-se aquelas relacionadas a móveis, a cigarros e a óculos de sol.

Portanto, além de não haver nenhuma confusão com a marca, a simples individualização de um bem ou empreendimento imobiliário torna inviável reconhecer a concorrência desleal por aproveitamento parasitário, devendo ser afastada a proteção do direito marcário aos atos da vida civil, com a manutenção do acórdão recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso especial para negar-lhe provimento.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono da parte recorrida para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento eletrônico VDA37877624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 09/08/2023 13:49:05
Código de Controle do Documento: a7a20887-14b6-48c8-a283-6b9433b14fc6

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0357340-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.874.635 / RJ**

Números Origem: 0123952-18.2017.8.19.0001 01239521820178190001 1239521820178190001
5032127196953

EM MESA JULGADO: 20/06/2023

Relator
Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC
RECORRENTE	:	CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA
ADVOGADOS	:	ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142
		RAFAEL MARQUES ROCHA E OUTRO(S) - RJ155969
		RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
RECORRIDO	:	CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO	:	SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A
ADVOGADOS	:	MÁRCIO NEY TAVARES E OUTRO(S) - RJ018176
		SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595
		FÁBIO GRAÇA SANT'ANA - RJ110623

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. RAFAEL MARQUES ROCHA, pela parte RECORRENTE: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC e Outro

CERTIDÃO

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

Após o voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, negando provimento ao recurso especial, pediu vista antecipada a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Aguardam os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente).

RECURSO ESPECIAL Nº 1.874.635 - RJ (2019/0357340-5)

RELATOR	:	MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE	:	ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC
RECORRENTE	:	CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA
ADVOGADOS	:	ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142
		RAFAEL MARQUES ROCHA E OUTRO(S) - RJ155969
		RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
RECORRIDO	:	CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO	:	SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A
ADVOGADOS	:	CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
		MÁRCIO NEY TAVARES E OUTRO(S) - RJ018176
		SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595
		FÁBIO GRAÇA SANT'ANA - RJ110623

VOTO-VISTA

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:

Cuida-se de recurso especial interposto por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC e CONDÉ NAST BRASIL HOLDING LTDA com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ação: de abstenção de uso de marca e indenizatória, ajuizada pelas recorrentes em face de CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A.

Sentença: julgou improcedentes os pedidos.

Acórdão recorrido: negou provimento à apelação interposta pelas recorrentes.

Embargos de declaração: interpostos pelas recorrentes, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos artigos: 370, parágrafo único, 371, 489, § 1º, II, III e IV, do CPC/15; e 124, XIX, 129, 189, I, e 195, III, da Lei

9.279/96. Em síntese, aponta a existência de defeito na fundamentação do acórdão recorrido e defende a impossibilidade de as recorridas utilizarem a marca *VOGUE* em seu empreendimento.

Voto do e. Min. Relator: nega provimento ao recurso especial.

Na sessão do dia 20/6/2023, pedi vista dos autos para melhor exame das questões controvertidas.

REVISADOS OS FATOS, PASSA-SE AO VOTO.

Relembro que o propósito recursal consiste em definir se: (i) há nulidade na sentença por ausência de fundamentação; (ii) está configurado cerceamento de defesa; e (iii) o uso de expressão *VOGUE* como elemento do nome do empreendimento comercial das recorridas (*VOGUE SQUARE*) configura violação a direito marcário titularizado pelas recorrentes.

1. DOS FUNDAMENTOS DA DEMANDA E DAS PROVAS APRESENTADAS PELAS RECORRENTES.

1. A causa de pedir central da presente ação inibitória consiste na afirmação de que o uso da expressão *VOGUE* pelas recorridas, como elemento principal da denominação de seu estabelecimento comercial (*VOGUE SQUARE*), é capaz de gerar associação indevida nos consumidores e, assim, caracterizar aproveitamento parasitário da marca.

2. Segundo afirmado pelas recorrentes, o público para o qual se

destinam os produtos e serviços oferecidos nesse centro comercial é o mesmo que se identifica com sua marca: consumidores de alta renda, atraídos pelos conceitos de luxo, sofisticação, elegância e exclusividade.

3. No intuito de comprovar as alegações de que o uso da expressão *VOGUE* induz os consumidores a associarem o estabelecimento das recorridas à marca das recorrentes, foi trazido aos autos o resultado de diligência realizada por notário público no centro comercial das recorridas, por meio da qual frequentadores aleatoriamente escolhidos foram indagados se conheciam a marca *VOGUE* e se a relacionavam com o empreendimento *VOGUE SQUARE* (constatou-se que 61% dos entrevistados associam o empreendimento à marca).

4. Além disso, juntaram ao processo laudo de análise semiótica comparativa realizada por especialistas da área demonstrando que houve apropriação indevida da expressão registrada (notoriamente conhecida em seus ramos de atividade), situação capaz gerar confusão nos consumidores, provocar diluição da marca, perda de seu poder atrativo e enriquecimento ilícito do infrator.

2. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

5. A conclusão, em hipóteses concretas, de que o uso não autorizado de sinal registrado como marca configura aproveitamento parasitário impõe ao julgador a adoção de medidas aptas a fazer cessar a utilização indevida, uma vez que tal prática, além de induzir o consumidor a associar erroneamente produtos ou serviços que não guardam relação entre si, também caracteriza enriquecimento

sem causa (REsp 1.232.658/SP, Terceira Turma, DJe 25/10/2012).

6. Nesse rumo, pode-se concluir que a causa de pedir deduzida da presente ação afigura-se apta a amparar o pedido de abstenção de uso formulado na inicial, desde que, obviamente, demonstrada a ocorrência de associação indevida/aproveitamento parasitário pelo titular da marca supostamente violada.

7. No particular, as recorrentes, afora o material probatório encartado aos autos com a inicial, requereram ao juízo, na tentativa de comprovar a alegação de aproveitamento parasitário, a produção de prova técnico-pericial capaz de elucidar se o nome do empreendimento das recorridas é associado, pelos consumidores, à marca em questão.

8. O juiz de primeiro grau, todavia, deixou de apreciar os argumentos centrais que embasam a pretensão das recorrentes, cingindo-se a afirmar que "não há como qualquer consumidor, em razão de tal raciocínio, confundir o nome da revista da parte autora com o de uma casa de swing, de um hotel, de uma construtora ou de um empreendimento imobiliário da parte ré, que é o caso concreto dos autos" (e-STJ fl. 937).

9. Ou seja, os fundamentos que integram a causa de pedir declinada na inicial (associação indevida, aproveitamento parasitário, captação de clientela) não foram objeto de exame pelo juízo de origem, que, apesar de provocado a se manifestar sobre o tema também em embargos declaratórios, não o fez.

10. Levadas à apreciação do TJ/RJ, as conclusões da sentença foram mantidas, tendo constado do acórdão, como acréscimo argumentativo, que não haveria comprovação nos autos de que o uso da expressão *VOGUE* pelas

recorridas possa caracterizar concorrência desleal ou causar enriquecimento sem causa, conforme se depreende do trecho a seguir:

> [...] ainda que se trate de empreendimento comercial com salas para escritórios, lojas, hotel, academia e centro de convenções, não se visualiza dos autos que o nome "Vogue Square" possa induzir os consumidores em erro, ou mesmo caracterizar risco de concorrência desleal/parasitária, ou ofuscamento da marca da autora, mormente considerando que os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais.
>
> (e-STJ fl. 1113)

11. Da narrativa até aqui desenvolvida é possível constatar que, nos pronunciamentos judiciais retro analisados, há dois graves defeitos: (i) não houve o enfrentamento de "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, § 1º, IV, do CPC/15) e (ii) não poderiam os julgadores, sob pena de cerceamento de defesa, indeferir a produção de provas aptas a comprovar a ocorrência dos fatos que dão suporte ao direito perseguido e, ato contínuo, julgar improcedentes os pedidos em razão de não estarem comprovadas as alegações.

12. De fato, conforme anteriormente explicitado, um dos argumentos centrais invocados desde a petição inicial é de que o uso da expressão *VOGUE* pelas recorridas induz o consumidor a associar indevidamente o empreendimento comercial destas à marca das recorrentes, o que configuraria aproveitamento parasitário e captação ilícita de clientela.

13. Como se trata de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão alcançada pelo julgador – mas que não foi examinado –, impõe-se reconhecer que houve violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC/15.

14. Do mesmo modo, o Tribunal *a quo*, ao confirmar a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, não poderia ter adotado como fundamento para rejeitar a pretensão das recorrentes a circunstância de estarem ausentes nos autos elementos que permitam concluir que "o nome 'Vogue Square' possa induzir os consumidores em erro, ou mesmo caracterizar risco de concorrência desleal/parasitária, ou ofuscamento da marca da autora [...]" (e-STJ fl. 1113).

15. Quanto ao ponto, o entendimento do STJ é assente no sentido de que "Opera-se o cerceamento de defesa nas hipóteses em que o juiz conclui pela improcedência do pedido por falta de comprovação do direito alegado, em que pese tenha indeferido a produção de prova pleiteada pela parte para comprovar referido direito" (AgInt no REsp 1.974.962/TO, Terceira Turma, DJe 10/8/2022).

16. Vale transcrever a ementa de julgado desta Turma acerca da matéria em exame:

> PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
>
> [...]
>
> 5. A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.
>
> 6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes.
>
> 7. Recurso especial conhecido e provido.
>
> (REsp 1.353.451/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/9/2017.)

17. Por outro lado, também se pode constatar a ocorrência de violação à norma do art. 371 do CPC/15, na medida em que a prova trazida aos autos pelas recorrentes – por meio da qual procuravam demonstrar a ocorrência de associação indevida entre os consumidores – não foi apreciada pelos julgadores. Estes concluíram, sem qualquer indicação da razão que levou à formação de seu convencimento, que os frequentadores do estabelecimento das recorridas não são atraídos "pelo seu singelo nome" (e-STJ fl. 1114).

18. Importa sublinhar, outrossim, que o próprio INPI, no uso de suas atribuições técnicas, ao apreciar os pedidos de marca pleiteados pelas recorridas para as expressões *ESPAÇO VOGUE EVENTOS* e *VOGUE SQUARE LIFE EXPERIENCE*, decidiu que tais sinais não poderiam ser registrados, haja vista que, em relação ao primeiro, há infringência ao "disposto no inciso XIX do artigo 124 da LPI, na medida em que os sinais em cotejo [*ESPAÇO VOGUE EVENTOS* e *VOGUE*] são semelhantes entre si e se destinam a assinalar serviços que guardam afinidade mercadológica, sendo, portanto, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida entre eles" (e-STJ fl. 1514). Com relação ao segundo (*VOGUE SQUARE*), haveria malferimento ao "disposto no artigo 125 da LPI, na medida em que a marca em cotejo reproduz ou imita marca de alto renome 'VOGUE', a qual é assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade" (e-STJ fl. 1521, sem destaque no original).

19. O que se percebe, na realidade, é que as inferências dos julgadores, tanto na sentença quanto no acórdão recorrido, foram extraídas de meras impressões pessoais ou de juízos subjetivos de apreciação, não tendo sido resolvidas a contento as questões de fato e

de direito postas à análise.

20. A constatação de que não houve o devido exame das provas produzidas pelas recorrentes e de que a perícia requerida seria imprescindível para o deslinde da controvérsia integrou, inclusive, a fundamentação dos dois votos vencidos proferidos quando do julgamento da apelação pelo Tribunal de origem, conforme se percebe das seguintes transcrições:

> Em primeiro lugar registro que a assertiva do juízo a quo de que não há como qualquer consumidor confundir o nome da revista da parte autora como o nome da parte ré não possui qualquer comprovação nos autos.
>
> A tal respeito deveria haver prova pericial própria a tal fim.
>
> Isso porque preconiza o artigo 375 do CPC que "O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial".
>
> Consoante tal artigo, as questões que dependam de prova pericial não podem ser analisadas pelo magistrado como regras de experiência técnica.
>
> Saber se pode, ou não, haver a confusão de marcas no raciocínio de um consumidor é, no entender deste subscritor, uma questão de natureza técnica que deveria ser aquilatada por perito judicial na área de estatística, com preferência de especialização de semiótica, ou outra que o juízo entendesse viável para tal fim.
>
> (e-STJ fls. 1119/1120)

> [...] a produção de prova pericial técnica (semiótica), requerida pelas Apelantes às fls. 931/932, foi indeferida ao argumento de ser desnecessária ao deslinde da causa.
>
> Em que pese entender ser o magistrado o destinatário das provas, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, entendo que, no caso em comento, as Apelantes juntaram laudo de semiótica e pesquisa de opinião realizada por notário público no empreendimento junto aos consumidores do estabelecimento, onde, ao que parece, aqueles, além de atestarem a notoriedade da marca "VOGUE", demonstrara que, para eles, aquele estabelecimento está, de alguma forma, associado a Marca "Vogue".
>
> Esta era a razão que achava primordial que tal prova técnica fosse refeita, junto aos consumidores do empreendimento, para

> comprovar se aqueles associavam ou não a Marca das Apelantes ao empreendimento.
>
> Por outro lado, entendo que o uso da Marca "Vogue" (ícone mundial no mercado de moda e luxo) pelas Apeladas, sem qualquer contraprestação, no claro intuito de identificar o "shopping center" como padrão "AAA" (luxo), pega "carona" na fama e reputação das Apelantes no claro objetivo de angariar ilicitamente clientela, o que caracteriza aproveitamento parasitário.
>
> Assim, em sendo a confusão que caracteriza uso indevido da marca questão fática, encontra-se sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido e se o seu uso agrega valor ao produto ou serviço que a vem utilizando.
>
> (e-STJ fls. 1122/1123)

21. Nesse norte, preliminarmente – sobretudo considerando que o óbice da Súmula 7/STJ impede que se adentre o conteúdo fático-probatório dos autos –, estou em reconhecer que o processo deve retornar ao juízo de primeiro grau para que seja enfrentada as questões concernentes às alegações de associação indevida, de aproveitamento parasitário e de captação ilícita de clientela (fundamentos invocados pelas recorrentes na inicial), bem como para que se delibere acerca da necessidade ou não da realização de perícia para comprovação de tais fatos.

3. MÉRITO: DA PROTEÇÃO MARCÁRIA.

22. Passo ao exame do mérito da insurgência, para a hipótese de serem superadas as questões preliminares.

23. O artigo 129, *caput*, da Lei 9.279/96 (LPI) dispõe que a propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro, o qual, uma vez concedido pelo órgão competente, assegura a seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional.

24. Na medida em que a marca se constitui como sinal distintivo que viabiliza a identificação de produtos e serviços disponíveis no mercado, a relevância de sua proteção é, subjetivamente, dúplice: de um lado, beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial; de outro, favorece o público consumidor, pois certifica a origem comercial do produto ou serviço adquirido, evitando equívocos acerca de sua procedência.

25. A proteção das marcas é, igualmente, de grande valia para a dinâmica do mercado, na medida em que viabiliza um ambiente de competição profícuo, sob a tônica da livre concorrência, apto a garantir "o fornecimento [...] de produtos ou serviços com qualidade crescente e preços decrescentes" (COELHO, Fábio Ulhoa. Princípios do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 34).

26. Não se pode olvidar, outrossim, que as marcas também ostentam importante função econômica. São elas, muitas vezes, os ativos de maior valor que integram o patrimônio de uma sociedade empresária, sendo certo que esse valor depende da força do poder evocativo, bem como da reputação, que o sinal registrado exerce sobre o público.

4. MÉRITO: DAS MARCAS DE ALTO RENOME.

27. Em primeiro lugar, é preciso consignar que a marca *VOGUE* ostenta o atributo de marca de alto renome desde 27/8/2019, conforme se depreende da relação disponibilizada pelo INPI em seu *site* (www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/marcas-de-alto-renome-no-brasil - consulta realizada em 30/6/2023).

28. A Lei de Propriedade Industrial, reconhecendo a importância econômica das marcas, lhes confere proteção especial quando as circunstâncias fáticas denotam que alcançaram alto grau de conhecimento pelo mercado, como ocorre nas situações delineadas em seus arts. 125 e 126, que tratam dos institutos da marca de alto renome e da marca notoriamente conhecida:

> Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
>
> Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

29. De se gizar que o tratamento especial conferido às marcas de alto renome – hipótese versada nos autos – decorre da percepção do legislador de que estas possuem um nível tão elevado de conhecimento pela coletividade, gozando de tamanha autoridade e prestígio perante o público – resultantes da tradição, da qualidade e da confiança que inspiram –, que sua proteção não poderia ficar restrita a um segmento específico de mercado.

30. Trata-se, conforme já decidido pelo STJ, de verdadeira exceção ao princípio da especialidade (insculpido, de forma implícita, no art. 124, XIX, da LPI), o qual, como regra geral, garante exclusividade de uso de sinal distintivo tão somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de uma mesma classe (REsp 1.447.352/RJ, Terceira Turma, DJe 16/6/2016; e REsp 1.688.243/RJ, Quarta Turma, DJe 23/10/2018).

31. Oportuno destacar que tal princípio não ostenta natureza absoluta, devendo sempre ser observada, em hipóteses de litígio, a situação fática

subjacente a cada demanda, a fim de se averiguar eventual confusão ou associação indevida causada pela convivência dos sinais em conflito.

32. DI BLASI, GARCIA E MENDES bem apanharam a transformação pela qual a doutrina sobre o tema vem passando ao longo do tempo, como decorrência de avanços socioeconômicos:

> Constata-se, no entanto, que, com a globalização do mercado internacional, o referido princípio [da especialidade], outrora consolidada pela doutrina, está se enfraquecendo, já que as empresas vêm divulgando, no mundo inteiro, através dos mais diversos meios de comunicação, seus produtos e serviços, além de diversificar sua área de atuação. (*apud* MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas. São Paulo: RT, 2003, pp. 71/72)

33. Vale frisar que qualquer espécie de proteção especial derivada do reconhecimento da notoriedade de uma marca tem como corolário agregar a ela um maior valor econômico, o qual é tutelado pela ordem jurídica no intuito de se evitar a diluição de seu poder atrativo e o aproveitamento indevido por terceiros não autorizados a utilizá-la.

34. Nesse sentido, a observação de GUSMÃO:

> A notoriedade traz à marca um valor dificilmente estimável, mas seguramente existente. É esse valor econômico que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação. (*apud* MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas. São Paulo: RT, 2003, pp. 81)

5. MÉRITO: DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

35. No particular, as recorrentes são detentoras de marca à qual foi conferida pelo INPI a proteção especial prevista no art. 125 da LPI (alto renome).

36. Tal proteção, conforme se extrai da leitura da norma precitada, garante ao titular uso exclusivo em todos os ramos de atividade, inviabilizando

que terceiros possam utilizar ou registrar marca idêntica ou semelhante, seja qual for o segmento em que atuem comercialmente.

37. Acerca da matéria, elucida SOARES:

> Para certas marcas que adquiriram alto renome (*high reputation*) em determinado país, de modo que possuam um atrativo próprio, a proteção poderá ser almejada em face do uso ou do registro para quaisquer produtos ou serviços, sem que haja necessidade de provar qualquer vantagem indevida ou denegrimento; [...] tais marcas, denominadas "marcas que possuem alta reputação" (*marques de haute renomme*, na França; *beruhmte mark*, na Alemanha) são aquelas conhecidas por uma grande parte do público em geral e que possuem tal reputação que não permitem nenhuma justificativa para seu uso ou registro por terceiros. (SOARES, José Carlos Tinoco. Revista dos Tribunais, n. 738, abril/97, pp. 32/40. Sem destaque no original.)

38. No âmbito do STJ, já se vem decidindo há algum tempo que, sendo a marca objeto de propriedade, seu titular tem o direito exclusivo ao respectivo uso em qualquer âmbito, sempre que, registrada no Brasil, for considerada de alto renome (REsp 758.597/DF, Terceira Turma, DJ 30/6/2006).

39. É esse, ademais, o entendimento consagrado pelo enunciado n. 1 da 24ª edição da Jurisprudência em Teses desta Corte Superior:

> A marca de alto renome (art. 125 da Lei de Propriedade Industrial - LPI) é exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

40. Isso porque, dado o alto grau de conhecimento do público em geral acerca de marcas dessa natureza, seu uso, quando feito por terceiros, é apto a provocar associação indevida por parte dos consumidores, que podem relacioná-lo tanto à empresa titular do sinal registrado quanto aos produtos ou serviços que, de fato, são por elas identificados.

41. A associação indevida, por sua vez, é a gênese de uma série de prejuízos ao titular da marca, tais como os que decorrem de desgaste, diluição, degeneração ou vulgarização do sinal protegido, aproveitamento parasitário, confusão, enfraquecimento de reputação, perda da atratividade etc.

42. A lição de FERNANDES, SCHMIDT e MAYER é precisa:

> As marcas famosas são tão conhecidas que, mesmo quando usadas em produto diverso, não deixam de gerar uma associação com o produto tradicional no qual o consumidor se acostumou a vê-la. Cientes desse fato, alguns empresários passaram a reproduzir marcas alheias famosas, em produtos diversos daqueles fabricados por seus legítimos titulares. A reprodução de uma marca alheia famosa, ainda que em produto diverso, dilui seu poder mercadológico, pois quebra a referência automática que o consumidor faz entre ela e os tradicionais produtos que identifica. (Revista da ABPI, n. 133, nov/dez de 2014, p. 10)

43. Quanto à impossibilidade de reprodução de marca que goza de notoriedade, ainda que em produtos ou serviços diversos, prosseguem os autores colacionando excerto de estudo conduzido por SCHECHTER, que merece ser aqui transcrito:

> o prejuízo real em todos estes casos só pode ser aferido à luz do que foi dito a respeito da função de uma marca. É o desgaste ou dispersão gradual da identidade da marca ou nome e de sua fixação na mente do público por seu uso sobre bens que não competem entre si. Quanto mais distinta ou única for a marca, mais profunda é a sua impressão na consciência do público, e maior a sua necessidade de proteção contra contaminação ou dissociação do produto específico em relação ao qual ela está sendo usada. (Revista da ABPI, n. 133, nov/dez de 2014, p. 11)

44. A conclusão inafastável, diante de todo o exposto, é no sentido de que aquele que reproduz ou imita marca alheia dotada de alto renome, como na hipótese dos autos, viola a proteção conferida pela lei de

regência (art. 125 da LPI).

45. Ainda que, no particular (conforme afirmado na sentença), não se possa vislumbrar a possibilidade de alguém confundir um *shopping center* (*VOGUE SQUARE*) com uma revista (*VOGUE*), o que o sistema legal de proteção à propriedade industrial objetiva, em hipóteses como a aqui discutida, é impedir que terceiros utilizem o mesmo sinal, aproveitando-se da fama e da reputação alcançadas, a fim de, deliberadamente ou não, transmitir a ideia de que seus produtos sejam patrocinados, associados, afiliados ou guardem alguma relação, ainda que indireta, com o titular do registro violado.

46. Tal prática, vedada pelo ordenamento jurídico, pode ser qualificada como abuso do direito de livre concorrência e configurar enriquecimento sem causa, por se tratar de exploração, mediante associação indevida, do prestígio conquistado pelo proprietário da marca.

47. Convém ressaltar, por oportuno, que esta Corte já manifestou entendimento no sentido de que, quando se trata da tutela de marca de alto renome, é despiciendo até mesmo perquirir se o uso indevido possui fins comerciais ou não (REsp 758.597/DF, Terceira Turma, DJ 30/6/2006).

48. Registre-se, por fim, que a jurisprudência do STJ elenca entendimento no sentido de que, em situações como a dos autos, se afigura desnecessário, para ficar configurado o uso indevido por terceiros, travar discussão a respeito da possibilidade ou não desse uso causar confusão no público consumidor. Nesse sentido: REsp 951.583/MG, Terceira Turma, DJe 17/11/2009.

6. MÉRITO: REsp 1.804.960/SP. SUPORTE FÁTICO DISTINTO. CONCLUSÕES NÃO APLICÁVEIS.

49. Quando do julgamento do REsp 1.804.960/SP (DJe 2/10/2019), esta Terceira Turma, por maioria, decidiu que o uso de nomes de marcas de terceiros em edifícios e empreendimentos imobiliários – na medida em que estes não qualificam produtos ou serviços – não constitui prática que viola o direito de exclusividade do titular do registro.

50. Na hipótese dos autos, todavia, o suporte fático da demanda é fundamentalmente distinto, de modo que não se pode aplicar, aqui, a consequência jurídica que lá foi imposta (possibilidade de uso do sinal marcário).

51. De fato, enquanto naquela ação se discutia a licitude da utilização da expressão *NATURA* (marca de alto renome) como denominação de um empreendimento imobiliário de natureza exclusivamente residencial (*RECREIO NATURA*), no particular o embate se dá entre a marca de alto renome das recorrentes e o estabelecimento comercial das recorridas (*shopping center*).

52. Não destoa do razoável a suposição de que o nome dado a um *shopping center* possua força atrativa sobre os consumidores, sobretudo quando, como no caso, seu público-alvo é o mesmo que consome os produtos identificados pela marca replicada (afinidade mercadológica).

53. Ao explicar o poder de sedução que marcas famosas exercem sobre o consumidor, LÉLIO DENICOLI SCHMIDT observa que, "Embora em essência sejam imateriais, meros signos arbitrários sem correlação com seu objeto, não se pode negar que as marcas famosas adicionam uma certa qualidade ao produto, ainda que etérea ou ideológica" (A distintividade das marcas:

secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).

54. Revela-se oportuna a constatação do autor acerca dos hábitos de consumo de produtos identificados por marcas famosas:

> No dizer de Thomas DRESCHER e Eric HOBSBAWN, os atributos simbólicos das marcas famosas se mesclam com os atributos físicos do produto. Como elucida Mark BATEY, o consumo é motivado não só pela utilidade do produto ou serviço, mas também por necessidades emocionais ou relacionadas à afirmação de uma identidade (posição social ou vinculação a grupos, valores ou ideias). Em muitos casos esses são os fatores preponderantes na compra. Um relógio de luxo serve para várias coisas, até para ver as horas... Isto explica por que os produtos de luxo são mais caros: o preço de venda embute a satisfação do sonho que eles proporcionam ao consumidor.
>
> (*ibid*, p. 86, sem destaque no original)

55. Nesse norte, o uso da marca *VOGUE* pelas recorridas é apta a configurar *free riding* (ou "efeito carona"), prática injusta e desleal mediante a qual uma empresa se beneficia, sem qualquer contraprestação, do investimento realizado por terceiros na promoção de sua marca (ou outro direito de propriedade intelectual).

56. Ou seja, o infrator passa a atuar em determinado mercado aproveitando-se da circunstância de seus produtos ou serviços estarem associados a alguma marca famosa e de boa reputação. Obtém, assim, vantagem indevida (econômica ou competitiva) às custas dos esforços e investimentos realizados pelo titular da marca violada no intuito de torná-la conhecida e respeitada pelos consumidores.

57. Diante dessas considerações, rogando as mais respeitosas vênias ao e. Min. Relator, estou em reconhecer, caso vencida na preliminar, que o uso da

marca de alto renome pelas recorridas caracteriza aproveitamento parasitário e, por consequência, viola o direito de propriedade industrial titularizado pelas recorrentes.

7. DISPOSITIVO.

Forte nessas razões, rogando as mais respeitosas vênias ao e. Min. Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso especial (i) para, preliminarmente, determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de que, observando as diretrizes deste julgamento, sejam enfrentadas as alegações de associação indevida, de aproveitamento parasitário e de captação ilícita de clientela, bem como para que seja analisada a necessidade ou não da realização de perícia para comprovação de tais fatos; e, caso superadas tais questões, (ii) para determinar que as recorridas se abstenham de usar a expressão *VOGUE* em seu estabelecimento comercial.

RECURSO ESPECIAL Nº 1874635 - RJ (2019/0357340-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE	:	ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC
RECORRENTE	:	CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA
ADVOGADOS	:	ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142
		RAFAEL MARQUES ROCHA E OUTRO(S) - RJ155969
		RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
RECORRIDO	:	CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO	:	SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A
ADVOGADOS	:	CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
		MÁRCIO NEY TAVARES E OUTRO(S) - RJ018176
		SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595
		FÁBIO GRAÇA SANT'ANA - RJ110623

VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:

Cuida-se de recurso especial interposto por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC e CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA., com fundamento no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, contra acordão do TJRJ assim ementado (fl. 1.107):

> APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. Ação inibitória, na qual perseguem as empresas-autoras ver cessado todo e qualquer uso da marca "VOGUE" pelas empresas-rés, inclusive como nome do empreendimento "Vogue Square", sob pena de multa diária, além de indenização por danos decorrentes da utilização indevida da referida marca, nos termos do art. 209 e na forma do art. 210, II, ambos da Lei de Propriedade Industrial. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação, afastada. Conjunto probatório dos autos do qual não se extrai a existência de concorrência desleal e locupletamento com esforço alheio, em decorrência do nome atribuído a um centro comercial (*shopping center*). Nome de um condomínio que não se caracteriza tecnicamente como uma marca ou serviço a ser consumido pelo público que ali frequenta. Marca "VOGUE" que não se encontra dentre as

> marcas de alto renome no Brasil, encontrando-se, outrossim, diluída, eis que identifica inúmeros outros tipos de produtos e serviços, não só no Brasil, como no resto do mundo. Pedido improcedente. Sentença mantida. Desprovimento do recurso. Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 370, 371 e 489 do CPC/2015; 124, 129, 189 e 195 da Lei n. 9.278/1996.

Argumenta, em síntese, que o Tribunal de origem, além de não ter justificado a desnecessidade da prova pericial requerida, contraditoriamente, concluiu pela inexistência de provas da concorrência parasitária para manter o julgamento de improcedência da demanda proposta pela agravante. Sustentou que o acórdão recorrido também desconsiderou a possibilidade de confusão por associação, limitando a apreciação da matéria à análise da confusão direta.

O relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, conhece do especial para negar-lhe provimento nos termos da seguinte ementa:

> RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOME DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROTEÇÃO À MARCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
> 1. O propósito recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a denominação de empreendimento imobiliário como Vogue Square configuraria uso indevido de marca e concorrência desleal por aproveitamento parasitário.
> 2. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias. Assim, não há cerceamento de defesa no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído.
> 3. A marca é o signo distintivo que identifica um produto ou um serviço, sobretudo porque o empresário organiza sua atividade e os meios necessários à consecução do fim social da empresa buscando otimizar seus resultados e exerce uma atividade criativa, para aplicar em seu estabelecimento e em seus produtos ou serviços sinais que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores.
> 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.
> 5. No caso dos autos, o empreendimento imobiliário Vogue Square é constituído por escritórios, lojas, hotel, academia e centro de convenções, de modo que não se vislumbra a possibilidade de indução dos consumidores ao erro, da caracterização de concorrência parasitária ou do ofuscamento da marca da autora, mormente porque os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais, sem nenhuma vinculação de produtos ou serviços à marca Vogue.
> 6. A diluição da marca decorre do uso de sinal distintivo por terceiros fora do campo de especialidade de determinadas marcas de grande relevância ou famosas (mas que não foram reconhecidas como de alto renome pelo INPI), de maneira que seu valor informacional deixa de ser suficientemente significativo, tornando o signo cada vez menos exclusivo. A marca Vogue encontra-se diluída, pois seu vocábulo possui sentido comum e genérico, tanto que o INPI aponta 11 (onze) marcas registradas no País para diferentes atividades e produtos, tais como a identificação de móveis, de construtora, de cigarros e de bonecas.
> 7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem" (REsp n. 1.804.960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019).
> 8. Recurso especial conhecido e desprovido.

A Ministra Nancy Andrighi apresentou voto-vista no sentido de dar provimento ao recurso especial para retorno dos autos para realização de perícia, e, caso superada tal questão, para que a parte recorrida se abstenha de usar a expressão VOGUE.

É, no essencial, o relatório.

Com razão o ministro relator quando destaca que a prova tem como destinatário o juiz, pois a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro.

Cabe, assim, ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

A título exemplificativo, cito:

> 2. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de

> livremente apreciá-la através de motivada decisão.
> (AgInt no AREsp n. 2.284.484/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/6/2023.)
>
> 1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.
> (AgInt no AREsp n. 2.287.668/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 25/5/2023.)

Por seu turno, a reversão do julgado para reconhecer o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial quando já concluído que os autos estão suficientemente instruídos demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

Nesse sentido, citam-se precedentes:

> AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
> [...]
> 2. O julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
> 3. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da análise das provas e da necessidade de nova perícia demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
> 4. Agravo interno desprovido.
> (AgInt no AREsp n. 2.099.855/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 30/11/2022.)
>
> AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
> [...]
> 5. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo

> CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.
> 6. Não compete ao STJ exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas no processo ou quanto à necessidade de produção de perícia contábil, porquanto, para tanto, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.
> 7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
> 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
> (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.816.722/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 23/9/2021.)

Quanto à alegada confusão pelo nome da marca, acompanho o relator quando destaca que "a proteção à marca não é incondicionada e irrestrita, devendo observar alguns princípios e diretrizes estampados na Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), tal como o princípio da especialidade, segundo o qual a proteção marcária se estende apenas aos produtos ou serviços requeridos e concedidos ao titular, bem como aos produtos semelhantes e afins, naquele gênero de atividades que eles designam" e que, ao contrário do que fazem crer os recorrentes, inexiste concorrência parasitária ou ofuscamento da marca.

Conforme bem delineado no voto do relator, anterior manifestação da Terceira Turma (REsp n. 1.804.960/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 2/10/2019) já destacara que a proteção à marca não inviabiliza sua utilização em edifícios e empreendimentos imobiliários, pois "a proteção à marca, principalmente a individualização de um produto e serviço para exploração de determinada atividade econômica, não se estende à denominação atribuída a um bem para identificar objetos singulares, sem nenhuma criatividade ou capacidade inventiva".

A ementa do julgado:

> RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA DE ALTO RENOME "NATURA". EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DENOMINADO "RECREIO NATURA". DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
> 1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no

acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. O propósito recursal visa analisar se houve violação ao art. 125 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), que confere proteção especial às marcas de alto renome, no caso a marca "NATURA", diante do seu uso no empreendimento imobiliário "RECREIO NATURA".
3. A marca é um sinal distintivo que tem por funções principais identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.
4. Os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem.
5. A proteção à exclusividade da marca é criação do direito, sendo, portanto, uma opção legislativa. O nome que individualiza um imóvel é de livre atribuição pelos seus titulares e não requer criatividade ou capacidade inventiva, tampouco lhe é conferido o atributo da exclusividade.
6. O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um edifício. A exclusividade conferida pelo direito marcário se limita as atividades empresariais, sem atingir os atos da vida civil.
7. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.804.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 2/10/2019.)

Ante o exposto, acompanho o relator.

É como penso. É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0357340-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.874.635 / RJ**

Números Origem: 0123952-18.2017.8.19.0001 01239521820178190001 1239521820178190001
5032127196953

EM MESA JULGADO: 08/08/2023

Relator
Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC
RECORRENTE	:	CONDE NAST BRASIL HOLDING LTDA
ADVOGADOS	:	ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ109142
		RAFAEL MARQUES ROCHA E OUTRO(S) - RJ155969
		RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
RECORRIDO	:	CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO	:	SPE AMERICAS 9.000 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A
ADVOGADOS	:	CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
		MÁRCIO NEY TAVARES E OUTRO(S) - RJ018176
		SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595
		FÁBIO GRAÇA SANT'ANA - RJ110623

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

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, inaugurando a divergência, a Terceira Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram vencidos a Sra. Ministra Nancy Andrighi e o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente). Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.