



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1777621 - RJ (2020/0274049-2)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : KANZO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES - EIRELI
ADVOGADOS : MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA - SP052313
ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRADO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor” (REsp n. 1.833.422/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 14/11/2023 a 20/11/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 20 de novembro de 2023.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1777621 - RJ (2020/0274049-2)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : KANZO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES - EIRELI
ADVOGADOS : MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA - SP052313
ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRADO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor” (REsp n. 1.833.422/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 350/368) interposto contra decisão desta relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (e-STJ fls. 341/344).

Em suas razões, a parte alega que “o recurso especial apresentado pela agravante demonstra que não é necessária a revisão de provas para garantir o direito constitucional de propriedade sobre a criação industrial da marca ‘KANZO’, consolidada ao longo dos 20 (vinte) anos de utilização e desenvolvimento com maciços investimentos pela agravante, em observância da ‘teoria da distância’ e Jurisprudência dominante deste Colendo Superior Tribunal de Justiça” (e-STJ fl. 351).

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo Colegiado.

A parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ fl. 374).

É o relatório.

VOTO

A insurgência não merece acolhida.

A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 341/344):

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, que inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, bem como por deficiência de cotejo analítico (e-STJ fls. 279/284).

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fls. 186/187):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO MACÁRIO DA APELADA - IMPOSSIBILIDADE - CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR - OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA PROIBIÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 124, XIX DA LEI 9.279/96 – MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11 DO CPC. 1- O cerne da controvérsia consiste em decidir sobre a legalidade do ato administrativo que, em sede de recurso, manteve o indeferimento do pedido de registro n.º 826.324.541 para a marca mista “KANZO”, de titularidade da apelante, com base no art. 124, XIX da LPI; 2- Impossibilidade de coexistência das marcas em cotejo (“KANZO” – da apelante e “KENZO” – da apelada), ante todo um conjunto probatório que demonstra claramente que as marcas destinam-se a distinguir produtos idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar

confusão ao público consumidor, alcançando o mesmo segmento mercadológico (vestuário, calçados e chapelaria”). Ressalte-se, ainda, que as marcas pertencerem à mesma classe, fato que só poderia ser possível caso não fossem semelhantes; 3- Ressalte-se que a marca da apelante (“KANZO”) reproduz parcialmente a marca da apelada (“KENZO”), somente apresentado a troca da vogal “E” pela vogal “A”, fator este que não é suficiente para agregar grafia e fonética suficientemente distintas; 4- O público consumidor não pode estar sujeito a possíveis confusões causadas por marcas que não sejam suficientemente diferenciadas, notadamente se as mesmas assinalam produtos pertencentes à mesma classe, como no presente caso. Assim, inviável a aplicação da teoria da distância como pretende a apelante, tendo em vista que a situação fática não possibilita o convívio harmônico entre os signos em análise; 5- Recurso desprovido com a majoração dos honorários advocatícios da apelante no valor de 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 191/215), interposto com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da CF, a parte alegou, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 124, XIX, 173, parágrafo único, 174 e 175 da Lei n. 9.279/1996, porque se aplica, “no caso em testilha, a ‘Teoria da Distância’ (...), pois: 1. As marcas em conflito possuem conjuntos distintos (diferenças nos aspectos nominativo, fonético e gráfico), o que elimina a possibilidade de confusão por parte do mercado consumidor. 2. Existem outros registros assemelhados e mais antigos em convivência pacífica no mesmo segmento de atuação das partes, como já demonstrado acima. 3. Não há possibilidade de confusão entre as marcas confrontadas, uma vez que a recorrente já utiliza sua marca KANZO por mais de 17 (dezesete) anos ininterruptos e de forma pacífica, inexistindo, no caso dos autos, violação ao art. 124, inciso XIX, da LPI” (e-STJ fls. 205/206).

Assim, requereu o provimento do recurso, para que “seja decretada a nulidade absoluta do ato administrativo que resultou no indeferimento do pedido de registro da apelante” (e-STJ fl. 214).

No agravo (e-STJ fls. 295/319), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.

Contraminuta apresentada às fls. 325/326 (e-STJ).

É o relatório.

Decido.

O Tribunal de origem negou provimento ao apelo interposto pela parte ora recorrente, sob os seguintes fundamentos:

De plano verifica-se a impossibilidade de coexistência das marcas em cotejo, ante todo um conjunto probatório que demonstra claramente que as marcas destinam-se a distinguir produtos idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar confusão ao público consumidor, alcançando o mesmo segmento mercadológico (vestuário, calçados e chapelaria). Ressalte-se, ainda, que as marcas pertencerem à mesma classe, fato que só poderia ser possível caso não fossem semelhantes. Ressalte-se, ainda, que a marca da apelante (“KANZO”) reproduz parcialmente a marca da apelada (“KENZO”), somente apresentado a troca da vogal “E” pela vogal “A”, fator este que não é suficiente para agregar grafia e fonética suficientemente distintas. (...). O público consumidor não pode estar sujeito a possíveis confusões causadas por marcas que não sejam suficientemente diferenciadas, notadamente se as mesmas assinalam produtos pertencentes à mesma classe, como no presente caso. Não se perca de vista que a vedação à concorrência desleal visa a impedir a captação de clientela com o emprego de sinais que o público acredita

serem de terceiros, por experiência própria. Nesse contexto, inviável a aplicação da teoria da distância como pretende a apelante, tendo em vista que a situação fática não possibilita o convívio harmônico entre os signos em análise. (e-STJ fls. 182/183).

O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ de que “o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor” (REsp n. 1.773.244/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019). No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO. INCLUSÃO DO ÍTEM 95 DA CLASSE 40 NO REGISTRO DA MARCA PREVER QUE DECORREU DE ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO PROPOSTA PELA PRÓPRIA DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. DIFERENTES PARTES E CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCAS PREVER E PREVIR. MARCA POSTERIOR REGISTRADA NA MESMA CLASSE E NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DO QUE A MARCA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/96. MARCAS NOMINATIVAS SEMELHANTES. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. MESMA ESPECIFICAÇÃO. SERVIÇOS QUE, SE NÃO IDÊNTICOS, DEVEM SER PRESUMIDOS COMO SEMELHANTES OU AFINS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA EM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE O PRÓPRIO REGISTRO DE MARCA. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS. ART. 292, § 1º, DO CPC/73 (ART. 327, § 1º, DO CPC/15). 1. Ação proposta pela titular da marca PREVIR, buscando a nulidade parcial do registro da marca PREVER, especificamente quanto ao item 95 da classe 40, relativo a serviços funerários, designados por sua marca anteriormente registrada. 2. Inclusão do item 95 no registro da marca PREVER que decorreu de ordem judicial proferida em ação que fora movida contra o INPI com o objetivo de comprovar que efetivamente se exercia a atividade de serviços funerários, à luz do art. 128, § 1º, da Lei n. 9.279/96 (LPI). 3. (...). 5. Verificação da impossibilidade de registro de um signo em razão de marca anterior que demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor. 6. (...). 8. Titular de marca anteriormente registrada que tem a legítima expectativa de que os demais produtos ou serviços incluídos na mesma subclasse de seu registro estão dentro do seu âmbito de exclusividade, a possibilitar a expansão de suas atividades para outros nichos e outros modos de exploração dentro da mesma especificação. 9. Princípio da especialidade que, de um lado, serve de limite ao direito de exclusividade do titular da marca registrada, e, de outro, configura garantia de proteção mínima, já que assegura que, ao menos quanto aos produtos e serviços especificados no registro, haverá direito de uso exclusivo. 10. Caso concreto em que as marcas nominativas PREVIR e PREVER, além de se mostrarem semelhantes gráfica e foneticamente, designam serviços funerários, que, ainda que não sejam considerados idênticos, se mostram ao menos afins, porquanto complementares e permutáveis, a evidenciar o risco de confusão ou de associação no mercado consumidor. Nulidade parcial do registro da marca posterior. 11. (...). 12. (...). 14. RECURSO

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.848.033/RJ, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 12/11/2021.)

Havendo entendimento dominante sobre o tema, incidem as Súmulas n. 83 e 568 do STJ.

Ademais, para rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à identidade das marcas e à inviabilidade de aplicação da teoria da distância ao caso, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO DE MARCA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela identidade entre as marcas e violação ao direito de propriedade. Rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ) e impede o conhecimento do recurso. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.527.364/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)

Com efeito, “a incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea ‘c’ do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 97.927/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 28/9/2015).

Além disso, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea “c” do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo analítico, que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte recorrente não se desobrigou desse ônus, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Conforme constou da decisão ora agravada, é inafastável a Súmula n. 83/STJ, porquanto, nos termos da jurisprudência do STJ, “o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor” (REsp n. 1.833.422/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019). A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO UTILIZAR EXPRESSÃO EM NOME COMERCIAL OU MARCA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO DE MARCA. REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

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

3. "O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor" (REsp 1.773.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019).

4. O eg. Tribunal *a quo*, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não há confusão entre os consumidores de cada marca.

5. No caso, a modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 471.302/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.)

De tal modo, rever a conclusão do acórdão impugnado, de que há risco de confusão entre os consumidores de cada marca, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ, que também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial.

Ademais, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015, ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu.

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Diante do exposto, NEGÓ PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no AREsp 1.777.621 / RJ

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2020/0274049-2

Número de Origem:

5009423-94.2018.4.02.5101 50094239420184025101

Sessão Virtual de 14/11/2023 a 20/11/2023

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : KANZO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES - EIRELI

ADVOGADOS : MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA - SP052313

ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : KANZO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES - EIRELI

ADVOGADOS : MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA - SP052313

ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 14/11/2023 a 20/11/2023, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 21 de novembro de 2023

