



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2157297 - RJ
(2022/0193963-4)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA
ADVOGADO : JOSE PAULO ANHOLETE - RJ174041
AGRAVADO : RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DAVID PATERMAN BRASIL - RJ113992
GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA PATERMAN - RJ119656

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROIBIÇÃO DE REGISTRO COMO MARCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais e reconvenção.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. É inadmissível o recurso especial por meio do qual se pretende o reexame das provas dos autos.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
5. Não cabe recurso especial para se rever a ocorrência de sucumbência mínima ou recíproca nas instâncias ordinárias, ante a necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 18/10/2022 a 24/10/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco

Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 24 de outubro de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2157297 - RJ
(2022/0193963-4)**

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA
ADVOGADO : JOSE PAULO ANHOLETE - RJ174041
AGRAVADO : RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DAVID PATERMAN BRASIL - RJ113992
GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA PATERMAN - RJ119656

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROIBIÇÃO DE REGISTRO COMO MARCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais e reconvenção.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. É inadmissível o recurso especial por meio do qual se pretende o reexame das provas dos autos.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
5. Não cabe recurso especial para se rever a ocorrência de sucumbência mínima ou recíproca nas instâncias ordinárias, ante a necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cuida-se de agravo interno interposto por ZOCAR RIO CAMINHÕES LTDA contra decisão desta relatora de conhecer do agravo para negar provimento à

parte do recurso especial.

Agravo interno interposto em: 20/09/2022.

Concluso à esta relatora em: 22/09/2022.

Ação: ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais ajuizada pela ora agravada em desfavor da agravante e reconvenção ajuizada pela agravante em desfavor da agravada.

Sentença: o juízo singular julgou improcedentes os pedidos da ação original e da reconvenção.

Acórdão da apelação: o TJRJ deu parcial provimento à apelação da agravada e negou provimento à apelação da agravante, nos termos da ementa abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA SEMELHANTE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. USO DE MARCA SIMILAR NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Nº LEI 9.279/96. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CONFUSÃO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL.

1 - Legitimidade ativa. O titular pode ceder a utilização da marca para quem lhe convier, no caso, à RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA do qual é sócio proprietário com 99,7% das cotas sociais da empresa

2-Ambas as empresas atuam com similar marca no mesmo espaço geográfico e ramo de mercado, qual seja, locação de equipamentos.

3-A razão social e nome fantasia da ré possui semelhança com a marca da parte autora em razão do local da prestação dos serviços, RIO e do tipo de atividade desenvolvida, a locação de equipamentos (RENTAL), ou seja, são expressões de uso comum, não apropriados a título exclusivo por determinada empresa em detrimento de seus concorrentes (art. 124, VI da Lei n 9.279/96)

4-“RIO RENTAL” é palavra composta e a utilização por ambas as partes propicia confusão.

5-Assim, quem primeiro utilizou a marca tem a precedência para o uso (independentemente da data do registro), podendo ser facultado à outra parte o uso de marca similar, tipo “RENTAL RIO” ou outra composta pela palavra RENTAL. MAS, não a mesma.

6-Não configurado dano moral.

7-CONHECIDOS OS RECURSOS, PROVIDO EM PARTE O PRIMEIRO E DESPROVIDO O SEGUNDO.

Acórdão dos embargos de declaração: opostos pela agravante, foram rejeitados.

Decisão de admissibilidade do recurso especial: o

TJRJ inadmitiu o processamento do recurso especial.

Decisão do agravo em recurso especial: esta relatora conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, nos termos da ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais e reconvenção.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. É inadmissível o recurso especial por meio do qual se pretende o reexame das provas dos autos.
4. Agravo conhecido. recurso especial conhecido e não provido.

Agravo interno: a agravante aduz não ser caso de incidência dos óbices apontados e reitera ter o Tribunal de origem violado os arts.: i) 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, pois teria se omitido em analisar a ocorrência de proibição legal de registro como marca; ii) 124, VI e IX, da Lei 9.724/96, bem assim divergido da jurisprudência de outro Tribunal, pois entendeu ser registrável com exclusividade sinais de caráter genérico e relacionado a indicação geográfica; e iii) 86 do CPC, por não ter distribuído os ônus sucumbenciais de forma correta.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

- Da negativa de prestação jurisdicional

Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela

pretendida pela parte.

A propósito, confira-se: AgInt no REsp 1.726.592/MT, 3ª Turma, DJe de 31/08/2020; e AgInt no AREsp 1.518.178/MG, 4ª Turma, DJe de 16/03/2020.

No particular, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão nos seguintes termos (fls. 439-441):

Trata-se de ação em que a parte autora assevera que a parte ré que atua no mesmo ramo, utiliza-se de marca semelhante registrada “RIO RENTAL” e que tal fato induz consumidores à confusão e a contratação de serviço diferente da marca desejada.

Cinge-se a matéria devolvida à apreciação quanto a quem é detentor da marca “RIO RENTAL” e se a ré sofreu prejuízos materiais e morais em razão da concessão da tutela de urgência.

De acordo com o disposto na lei nº 9.279/96, a propriedade de marca adquire-se pelo registro validamente expedido, assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional.

O conceito de marca de produto ou serviço encontra-se previsto no art. 123, I, da Lei nº 9.279/96:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I -marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

O artigo 124 da Lei 9.279/96 indica os requisitos para que a marca não seja registrável:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX -reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

A proteção da marca possui previsão constitucional, conforme art. 5, XXIX:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

No presente caso, ambas as marcas atuam no mesmo espaço geográfico e ramo de mercado, qual seja, locação de equipamentos, e a razão social e nome fantasia da ré

possui semelhança com a marca da parte autora em razão do local da prestação dos serviços, RIO e do tipo de atividade desenvolvida, a locação de equipamentos (RENTAL), ou seja, são expressões de uso comum, não apropriados a título exclusivo por determinada empresa em detrimento de seus concorrentes (art. 124, VI da Lei n 9.279/96).

Tem-se que, "RENTAL" é palavra comum e há restrição ao registro. No entanto, "RIO RENTAL" é palavra composta e a utilização por ambas as partes propicia confusão. As marcas têm a função de distinguir produtos e serviços de outros que sejam semelhantes para afastar uma possível confusão.

Assim, quem primeiro utilizou a marca tem a precedência para o uso (independentemente da data do registro), podendo ser facultado à outra parte o uso de marca similar, tipo "RENTAL RIO" ou outra composta pela palavra RENTAL. MAS, não a mesma.

A distinção da marca deve estar aliada a anterioridade, correspondente ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se perfaz de modo pioneiro. Assim, a utilização pela ré em sua denominação social da expressão ZOCAR RIO RENTAL contribui para confusão com o nome empresarial da autora RIO RENTALEQUIPAMENTOS LTDA, uma vez que atuam dentro do mesmo ramo de atividade comercial.

Portanto, ante a existência de proteção do uso da marca em todo o território nacional, bem como em propaganda e documentos relativos à atividade da parte autora e, aferida a similitude dos nomes, denotando a possibilidade de confusão entre os consumidores e associação entre as empresas, tem-se que merece proteção o seu uso.

Da leitura do trecho transcrito, conclui-se ter a Corte decidido a questão relativa à ocorrência de proibição de registro como marca da expressão "Rio Rental" com fundamentação suficiente, clara e coerente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional no ponto.

- Da proibição do registro como marca

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de proibição de registro como marca da expressão "Rio Rental", exige o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

Referido óbice incide igualmente na via da divergência jurisprudencial. Nesse sentido: AgInt no AREsp 821337/SP, 3ª Turma, DJe de 13/03/2017 e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4ª Turma, DJe de 15/10/2018.

- Da distribuição do ônus sucumbencial

Não cabe recurso especial para se aferir se houve sucumbência mínima ou recíproca nas instâncias ordinárias ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Nesse sentido, confirmam-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.

[...]

12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático probatória, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ.

13. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada.

14. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1173934/SP, 3ª Turma, DJe 21/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC/15. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que a verificação do quantitativo em que as partes decaíram do pedido inicial demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1159794/SP, 4ª Turma, DJe 18/12/2017)

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no AREsp 2.157.297 / RJ

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2022/0193963-4

Número de Origem:

00525310520178190021 202224504828 525310520178190021

Sessão Virtual de 18/10/2022 a 24/10/2022

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA

ADVOGADO : JOSE PAULO ANHOLETE - RJ174041

AGRAVADO : RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADOS : DAVID PATERMAN BRASIL - RJ113992

GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA PATERMAN - RJ119656

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA

ADVOGADO : JOSE PAULO ANHOLETE - RJ174041

AGRAVADO : RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADOS : DAVID PATERMAN BRASIL - RJ113992

GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA PATERMAN - RJ119656

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 18/10/2022 a 24/10/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 25 de outubro de 2022

