



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2053824 - SE (2023/0029658-5)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE : M.G. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : JACKSON PACHECO JAQUES - SC034095
RODRIGO VINICIOS FIDENCIO - SC032543
CAROLI PAOLA FERRANTI - RS125416
AGRAVADO : STUDIO WAVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA
ADVOGADOS : PATRICK DIEGO DIAS DA SILVA CAVALCANTE COUTINHO - SE003616
WELLINGTON CAVALCANTE COUTINHO FILHO - SE004926
DERIVALDO PASSOS NETO - SE009778
CAIO HENRIQUE CARDOSO DE ARAÚJO - SE013796
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA EVOCATIVA. ELEMENTOS COMUNS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. 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 23/04/2024 a 29/04/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 29 de abril de 2024.

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2053824 - SE (2023/0029658-5)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
AGRAVANTE : M.G. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : JACKSON PACHECO JAQUES - SC034095
RODRIGO VINICIOS FIDENCIO - SC032543
CAROLI PAOLA FERRANTI - RS125416
AGRAVADO : STUDIO WAVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA
ADVOGADOS : PATRICK DIEGO DIAS DA SILVA CAVALCANTE COUTINHO - SE003616
WELLINGTON CAVALCANTE COUTINHO FILHO - SE004926
DERIVALDO PASSOS NETO - SE009778
CAIO HENRIQUE CARDOSO DE ARAÚJO - SE013796
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA EVOCATIVA. ELEMENTOS COMUNS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MG GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. contra a decisão mediante a qual neguei provimento a seu recurso especial.

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO MARCÁRIO. INPI. WAVE. MARCA NOMINATIVA. EXPRESSÃO DE USO COMUM DA LÍNGUA INGLESA. MARCA EVOCATIVA OU MARCA "FRACA". EXCLUSIVIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA COM OUTRAS MARCAS DOTADAS DE DISTINTIVIDADE E BOA-FÉ DO REQUERENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelação interposta por Studio Wave Treinamento Funcional Ltda. em face da sentença que julgou improcedente o pedido por ela formulado, objetivando a anulação do registro de uso exclusivo da marca nominativa "WAVE", conforme

concedido pelo INPI à empresa M. G. GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. no Processo Administrativo nº 914358340.

2. Studio Wave Treinamento Funcional Ltda., conquanto não seja detentora de qualquer registro de marca de elemento nominativo e tenha apresentado oposição ao requerimento no âmbito administrativo ao pedido de registro nº 914358340, pretende obter a declaração de nulidade do ato de concessão de registro da marca "WAVE" outorgado pelo INPI à M. G. GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. no Processo nº 914358340, alicerçando sua pretensão em três fundamentos centrais: a) direito de precedência ao registro em razão do uso do nome e da marca há mais de 6 (seis) meses contados do depósito do pedido de registro (art. 129, §1º, Lei nº 9.279/96); b) a impossibilidade de registro da marca "WAVE", que reproduz elemento característico do nome da empresa autora (Studio Wave Treinamento Funcional Ltda), o que está previsto no art. 124, inciso V da Lei nº 9.279/96; c) a impossibilidade do registro de marca com denominação genérica, conforme texto do art. 124, inciso VI da Lei nº 9.279/96.

3. Embora haja provas documentais demonstrando a utilização, pela autora, do nome fantasia "STUDIO WAVE" em Aracajú/SE desde 07.07.2010, em período anterior, portanto, à data do depósito do requerimento formulado pela M. G. GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. perante o INPI(20.03.2018), a empresa apelada comprovou que já se valia publicamente do nome fantasia "WAVE ACADEMIA" desde outubro de 2003, conforme notícias veiculadas em periódicos de circulação na cidade de Balneário Camboriú/SC.

4. Ao confrontar os documentos acostados aos autos pelas partes, verifica-se que M. G. GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. faz uso público do elemento nominativo "WAVE" por período muito superior ao uso do nome fantasia da empresa recorrente, STUDIO WAVETREINAMENTO FUNCIONAL LTDA.

5. Nos moldes muito bem delineados na fundamentação da sentença recorrida, não há, nos autos, prova de que a autora/apelante, seja pré-utente de boa-fé do elemento nominativo "WAVE", o que constitui óbice à aplicabilidade do direito de precedência ao registro na hipótese sob enfoque, uma vez que a realidade dos fatos faz transparecer que a ré/apelada usufrui amais tempo da notoriedade da marca.

6. No caso concreto, está demonstrado que a autora, STUDIO WAVE TREINAMENTOFUNCIONAL LTDA., somente providenciou o registro de seu nome empresarial perante a JUCESE (Junta Comercial de Sergipe) em 07.07.2010, ali constando como nome fantasia "STUDIO WAVE".

7. De outro giro, M. G. GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. utiliza publicamente o nome empresarial "WAVE ACADEMIA" desde outubro de 2003, o que faz cair por terra qualquer tentativa de caracterização de reprodução ou imitação do nome de empresa de terceiros, condição sine qua non à incidência da hipótese proibitiva descrita no inciso V do art. 124 da Lei nº 9.279/96.

8. A circunstância mais relevante para o deslinde da controvérsia reside no baixo grau de distintividade do vocábulo da língua inglesa "WAVE", justamente por se tratar de marca evocativa ou sugestiva, por se constituir a partir de expressão que remete a um conceito de uso comum no vernáculo - "ONDA" - correspondente a cada uma das elevações formadas nos mares, rios, lagos etc. pelos movimentos de vento, marés etc.

9. De acordo com remansosa jurisprudência do STJ, "marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes". Precedentes: STJ, REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016; AgInt no AREsp1062073/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018.

10. Entende-se, portanto, que para uma marca possuir exclusividade plena, deve se destacar de expressões e conceitos do domínio comum, sendo inviável conceder a alguém a propriedade privada e exclusiva sobre termos usados comumente pelas pessoas quando tratam daquele objeto ou serviço.
11. Neste contexto, diante do fato de a denominação "WAVE" consistir em expressão evocativa/sugestiva de uso comum, mesmo que de outro idioma, deve o detentor desta marca suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, ainda que sua marca tenha sido previamente registrada perante o INPI.
12. O caso sob enfoque não apresenta sequer indícios da prática de concorrência desleal, desvio de clientela de empresas que estão em estados da federação distantes geograficamente, nem há que falar em possibilidade de confusão dos consumidores.
13. Mesmo diante desse cenário, o pedido principal formulado por STUDIO WAVETREINAMENTO FUNCIONAL LTDA. não pode ser integralmente acolhido, pois não há que falar em nulidade do Processo Administrativo nº 914358340, ou mesmo da total impossibilidade de concessão do registro da marca "WAVE". Na verdade, o que não se pode admitir é a exclusividade do uso do elemento nominativo "WAVE", o que foi concedido pelo INPI.
14. Considerando que o art. 322, § 2º do CPC estabelece que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, deve-se reconhecer que aquele que pretende a nulidade de uma decisão administrativa, não conseguindo este objetivo maior, pretende a declaração de nulidade da parte da decisão que tem o condão de causar prejuízos ou limitações em sua órbita jurídica, como é o caso de empresa cujo nome fantasia contém o elemento nominativo "STUDIO" associado ao elemento nominativo "WAVE", e que tem requerimento de registro de marca pendente de decisão perante o INPI, como consta dos autos (Processo nº 917032233).
15. No caso dos autos, é perfeitamente possível declarar a ilegalidade apenas do uso exclusivo do elemento nominativo "WAVE", admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé desde que haja distintividade da(s) nova(s) marca(s).
16. Apelação parcialmente provida. Estando caracterizada a sucumbência recíproca, fica cada uma das partes condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R\$1.000,00 (um mil reais) por apreciação equitativa em razão do baixíssimo valor atribuído à causa (R\$ 1.277,84), considerando ainda a rápida tramitação do feito e desnecessidade de produção de provas orais ou técnica.

A agravante afirma que o caso não é de marca evocativa, mas de uso de elemento que não guarda nenhuma relação com a atividade desempenhada pela agravada, ou seja, elemento arbitrário.

Em sua impugnação, STUDIO WAVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA. argumenta que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior e com o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, segundo os quais as denominações de caráter genérico, sem suficiente forma distintiva, não são passíveis de registro como marca.

É o relatório.

VOTO

O agravo não prospera.

Com efeito, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada na jurisprudência desta Corte, para a qual o uso de elementos evocativos em marca enseja a mitigação da exclusividade, de modo que marcas semelhantes podem conviver. Confirmam-se os seguintes julgados sobre o tema:

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

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes).
2. "A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).
3. Em que pese a existência do mesmo vocábulo ("extra"), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo "bom", resultando em inequívoca distinção entre as expressões "Extra" e "Extrabom", esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio.
4. Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo "EXTRA", tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM".
5. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso. (REsp n. 1.929.811/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 21/3/2023.)

RECURSO ESPECIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. SINAL SUGESTIVO. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se o detentor do domínio vozesmormons.com.br na internet viola o direito de propriedade da marca mormon, registrada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.
4. No caso, o sinal distintivo não tem ligação direta com a entidade que a registrou, mas remete à própria religião por ela professada e, principalmente, aos seus

adeptos, o que caracteriza um sinal meramente sugestivo, devendo a coexistência ser tolerada.

5. Na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu que a confusão nos fiéis e a concorrência desleal não se caracterizaram, exigiria o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.(REsp n. 1.912.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

No caso concreto, o acórdão recorrido deixa claro o seguinte (e-STJ, fl. 750):

(...) está demonstrado que a autora, STUDIO WAVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA., somente providenciou o registro de seu nome empresarial perante a JUCESE (Junta Comercial de Sergipe) em 07.07.2010, ali constando como nome fantasia "STUDIO WAVE" (id. 4058500.4485972).

De outro giro, como já registrado, M. G. GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. utiliza publicamente o nome empresarial "WAVE ACADEMIA" desde outubro de 2003, o que faz cair por terra qualquer tentativa de caracterização de reprodução ou imitação do nome de empresa de terceiros, condição *sine qua non* à incidência da hipótese proibitiva descrita no inciso V do art. 124 da Lei nº 9.279/96.

Por fim, em consonância com a apelante, o registro da marca "WAVE" jamais poderia ter sido concedido com exclusividade, pois, em seu entendimento, a expressão representa uma denominação genérica sem qualquer elemento distintivo, que significa "ONDA" no idioma inglês, além de não denotar qualquer correlação imediata e irrefutável a atividades físicas desenvolvidas em academias de ginástica.

De acordo com a definição constante do item 2.3 do Manual de Marcas do INPI, "Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa."

Importa registrar que a circunstância mais relevante para o deslinde da controvérsia reside no baixo grau de distintividade do vocábulo da língua inglesa "WAVE", justamente por se tratar de marca evocativa ou sugestiva, por se constituir a partir de expressão que remete a um conceito de uso comum no vernáculo - "ONDA" - correspondente a cada uma das elevações formadas nos mares, rios, lagos etc. pelos movimentos de vento, marés etc.

(...)

Entende-se, portanto, que para uma marca possuir exclusividade plena, deve se destacar de expressões e conceitos do domínio comum, sendo inviável conceder a alguém a propriedade privada e exclusiva sobre termos usados comumente pelas pessoas quando tratam daquele objeto ou serviço.

Neste contexto, diante do fato de a denominação "WAVE" consistir em expressão evocativa/sugestiva de uso comum, mesmo que de outro idioma, deve o detentor desta marca suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, ainda que sua marca tenha sido previamente registrada perante o INPI.

É de se notar, também, que no caso não se cogita de concorrência desleal, além de não ter ficado caracterizada a possibilidade de confusão no público consumidor.

Aplica-se ao caso a Súmula 83/STJ.

Registre-se que o acórdão recorrido decidiu a lide nos limites das questões postas pelas partes, não havendo que se falar em violação do art. 141 do Código de Processo Civil. Quanto ao ponto, a recorrente alegou que “os argumentos e os pedidos do recurso não encontram guarida fática ou jurídica, impossível dar provimento, ainda que parcial” (e-STJ, fl. 842). Os argumentos da apelação, todavia, bem como os correspondentes fundamentos do acórdão, estão em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos acima expostos.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no REsp 2.053.824 / SE
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2023/0029658-5

Número de Origem:

08008874820214058500 52402001634202193 8008874820214058500

Sessão Virtual de 23/04/2024 a 29/04/2024

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : M.G. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

ADVOGADOS : JACKSON PACHECO JAQUES - SC034095

RODRIGO VINICIOS FIDENCIO - SC032543

CAROLI PAOLA FERRANTI - RS125416

RECORRIDO : STUDIO WAVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA

ADVOGADOS : PATRICK DIEGO DIAS DA SILVA CAVALCANTE COUTINHO - SE003616

WELLINGTON CAVALCANTE COUTINHO FILHO - SE004926

DERIVALDO PASSOS NETO - SE009778

CAIO HENRIQUE CARDOSO DE ARAÚJO - SE013796

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : M.G. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

ADVOGADOS : JACKSON PACHECO JAQUES - SC034095

RODRIGO VINICIOS FIDENCIO - SC032543

CAROLI PAOLA FERRANTI - RS125416

AGRAVADO : STUDIO WAVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA

ADVOGADOS : PATRICK DIEGO DIAS DA SILVA CAVALCANTE COUTINHO - SE003616

WELLINGTON CAVALCANTE COUTINHO FILHO - SE004926

DERIVALDO PASSOS NETO - SE009778

CAIO HENRIQUE CARDOSO DE ARAÚJO - SE013796

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 23/04/2024 a 29/04/2024, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 30 de abril de 2024