



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2338908 - BA (2023/0121808-4)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : BEAN BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS : PETRUS BERNARDUS JOHANNES HIJDRA - RJ125249
ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO - RJ136773
EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - RJ160730
ALESSANDRA CARDOSO NOGUEIRA - SP445424
VIVIANE CAMPOS MOREIRA DE SANTANA - PE054577
AGRAVADO : NATSUKI SUSHI RESTAURANTE JAPONES LTDA
OUTRO NOME : PLANETA SUSHI RESTAURANTE JAPONÊS LTDA - ME
ADVOGADO : VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA - BA033897

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA. AVALIAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. TERRITORIALIDADE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO DOS CONSUMIDORES. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que a averiguação do uso indevido de marcas registradas é realizada com base no conjunto dos elementos integrantes.
2. A revisão da conclusão adotada pela instância originária acerca da inexistência de confusão entre marcas esbarra na Súmula 7/STJ.
3. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
4. Agravo interno 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, em sessão virtual de 06/08/2024 a 12/08/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2024.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2338908 - BA (2023/0121808-4)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : BEAN BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS : PETRUS BERNARDUS JOHANNES HIJDRA - RJ125249
ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO - RJ136773
EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - RJ160730
ALESSANDRA CARDOSO NOGUEIRA - SP445424
VIVIANE CAMPOS MOREIRA DE SANTANA - PE054577
AGRAVADO : NATSUKI SUSHI RESTAURANTE JAPONES LTDA
OUTRO NOME : PLANETA SUSHI RESTAURANTE JAPONÊS LTDA - ME
ADVOGADO : VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA - BA033897

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA. AVALIAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. TERRITORIALIDADE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO DOS CONSUMIDORES. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRADO INTERNO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que a averiguação do uso indevido de marcas registradas é realizada com base no conjunto dos elementos integrantes.
2. A revisão da conclusão adotada pela instância originária acerca da inexistência de confusão entre marcas esbarra na Súmula 7/STJ.
3. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BEAN BAR E RESTAURANTE LTDA. contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 939-945), assim ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA. AVALIAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. TERRITORIALIDADE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO DOS CONSUMIDORES. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRADO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula

83/STJ.

Afirma que todos os elementos necessários para demonstrar a confusão de marcas foram apontados nos autos.

Sustenta a não incidência da Súmula 7/STJ.

Assim sendo, requer a reconsideração da decisão agravada.

Impugnação às fls. 968-971 (e-STJ), pleiteando a recorrida a aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.

De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015.

No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo regramento processual.

Consta dos autos que o recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 834-851 (e-STJ), com fulcro na alínea *a* do permissivo constitucional, apontando violação aos arts. 127, 129, 208 e 209 da Lei 9.279/1996.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 891-894), situação que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 898-916), do qual, em decisão monocrática, esta relatoria conheceu para negar provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 939-945).

Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo interno (e-STJ, fls. 948-963).

Todavia, o inconformismo não merece prosperar.

No recurso especial, o recorrente defendeu a indevida utilização de sua

marca registrada. Afirmou que os consumidores estão sendo confundidos pelo recorrido.

Acerca do tema, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a averiguação do uso indevido de marcas registradas é realizada com base no conjunto dos elementos integrantes.

Na mesma linha de cognição:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FACULDADE DO RELATOR. COLIDÊNCIA DE MARCA E NOME COMERCIAL. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. PÚBLICO-ALVO ESPECÍFICO. PROVA PERICIAL NO SENTIDO DE QUE OS PRODUTOS SÃO DISTINTOS POR FORMA, MARCA E EMBALAGEM. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente à resolução da controvérsia.

2. Consoante entendimento desta Corte, "o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência previsto no art. 476 do CPC/1973 constitui faculdade do relator, de acordo com sua própria conveniência e oportunidade" (AgInt no AREsp 470.837/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 29.9.2016).

3. A autora/recorrente alega que é titular da marca Kg Sorensen e teve seu direito violado pelo recorrido, com o uso da marca Poul Sorensen, causando confusão aos consumidores.

4. Alegação rejeitada pelas instâncias ordinárias, que concluíram, com base nos elementos probatórios dos autos, que a confusão se faz impossível, considerando que o laudo pericial verificou que os produtos são distintos por forma, marca e embalagem, bem assim que o público-alvo dos produtos é especial.

5. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Esta Corte já decidiu que, "para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas" (REsp 949.514/RJ, relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ 22.10.2007, p. 271)

7. "O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a

alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência" (AgInt no REsp 1.265.680/RJ, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 18.5.2021).

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 274.873/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA INVALIDADA PELO INPI. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO REGISTRO. NOME EMPRESARIAL. REGISTRO ANTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA ANULADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO EM APENAS UM ESTADO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.279/96 E COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Ação ajuizada em 19/11/2015. Recurso especial interposto em 19/2/2021 e concluso ao Gabinete em 22/6/2021.

2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro marcário n. 826771998, de titularidade da recorrida.

3. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

4. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor.

5. Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade.

6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que as empresas litigantes atuam apenas regionalmente e em unidades da federação distantes entre si, circunstância que afasta qualquer risco de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.944.265/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal originário, apreciando o tema, entendeu que, embora as marcas utilizem nomes com as mesmas locuções, qual seja, "Planeta Sushi", e atuem em idêntica atividade econômica (comércio varejista de produtos alimentícios da culinária japonesa), localizam-se em estados diversos, além de utilizarem logotipos distintos, situação que afasta a possibilidade de

confusão dos consumidores.

Segundo a Corte local não estão presentes todos os elementos necessários para configurar o uso indevido de marcas.

Desse modo, verifica-se que a conclusão extraída do aresto recorrido encontra-se sintonizada com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, estando acertada a aplicação do enunciado da Súmula 83/STJ.

Noutro ponto, em virtude de a conclusão da instância originária estar embasada no conjunto fático-probatório dos autos, fica vedada a revisão em recurso especial, dada a incidência da Súmula 7/STJ.

Confira-se:

DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS SEMELHANTES E PRODUTOS DO MESMO SEGMENTO. MARCAS EVOCATIVAS DA MESMA REGIÃO GEOGRÁFICA DE ORIGEM. MARCAS FRACAS (SÚMULA 83 DO STJ). MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TITULAR. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO (SÚMULA 7 DO STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O eg. Tribunal de Justiça decidiu a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos utilizados, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura nenhuma violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

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

3. No caso, o termo apontado como semelhante é evocativo da região de origem dos produtos confrontados (aguardentes de cana-de-açúcar de Salinas-MG), o que enfraquece o direito de exclusividade dos detentores de registro, mormente quando expressamente afastada a possibilidade de confusão no caso concreto.

4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de confusão entre as marcas, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Logo, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a decisão recorrida.

No tocante à incidência da multa disciplinada pelo art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, esta Corte Superior tem entendido que o não conhecimento ou a

improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa, tornando-se imprescindível para tal que seja nítido o descabimento do recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. PROMISSÁRIO COMPRADOR. EXECUÇÃO. DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese dos autos, mostra-se possível a penhora de direitos do executado sobre o imóvel diante da não apresentação de outros bens passíveis de garantir a execução. Ademais, a ocupação do imóvel por diversos anos sem pagamento do preço caracteriza o enriquecimento sem causa do comprador.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, sendo indispensável o nítido não cabimento do recurso.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1698668/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Fiquem as partes científicas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, com a oposição de embargos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**Aglnt no AREsp 2.338.908 / BA
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2023/0121808-4

Número de Origem:

00018520920128050201 18520920128050201

Sessão Virtual de 06/08/2024 a 12/08/2024

Relator do Aglnt

Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : BEAN BAR E RESTAURANTE LTDA

ADVOGADOS : PETRUS BERNARDUS JOHANNES HIJDRA - RJ125249
ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO - RJ136773
EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - RJ160730
ALESSANDRA CARDOSO NOGUEIRA - SP445424
VIVIANE CAMPOS MOREIRA DE SANTANA - PE054577

AGRAVADO : NATSUKI SUSHI RESTAURANTE JAPONES LTDA

OUTRO NOME : PLANETA SUSHI RESTAURANTE JAPONÊS LTDA - ME

ADVOGADO : VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA - BA033897

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BEAN BAR E RESTAURANTE LTDA

ADVOGADOS : PETRUS BERNARDUS JOHANNES HIJDRA - RJ125249
ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO - RJ136773
EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - RJ160730
ALESSANDRA CARDOSO NOGUEIRA - SP445424

VIVIANE CAMPOS MOREIRA DE SANTANA - PE054577
AGRAVADO : NATSUKI SUSHI RESTAURANTE JAPONES LTDA
OUTRO NOME : PLANETA SUSHI RESTAURANTE JAPONÊS LTDA - ME
ADVOGADO : VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA - BA033897

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 06/08/2024 a 12/08/2024, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2024