



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2436225 - SP (2023/0264965-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : LOGICA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RENATA CURI BAUAB - SP083332
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
ANE CAROLINE JUNQUEIRA PINHEIRO CASIMIRO - SP313025
AGRAVADO : GIORGIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
OUTRO NOME : LÓGICA RIO PRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : WELTON RUBENS VOLPE VELLASCO - SP305395
DANIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA - SP467147

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO DE MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "marcas fracas, que constituem expressão de uso comum (como no particular), de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt no REsp n. 1.988.324/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).
2. A modificação do posicionamento adotado pela Corte local, acerca da inexistência de concorrência desleal e prejuízo para os consumidores, esbarra na Súmula 7/STJ.
3. 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 27/02/2024 a 04/03/2024, por unanimidade, 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 Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 04 de março de 2024.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2436225 - SP (2023/0264965-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : LOGICA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RENATA CURI BAUAB - SP083332
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
ANE CAROLINE JUNQUEIRA PINHEIRO CASIMIRO - SP313025
AGRAVADO : GIORGIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OUTRO NOME : LÓGICA RIO PRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : WELTON RUBENS VOLPE VELLASCO - SP305395
DANIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA - SP467147

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO DE MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "marcas fracas, que constituem expressão de uso comum (como no particular), de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt no REsp n. 1.988.324/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).
2. A modificação do posicionamento adotado pela Corte local, acerca da inexistência de concorrência desleal e prejuízo para os consumidores, esbarra na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por LÓGICA ENGENHARIA LTDA. contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 447-452), assim ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO DE MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ, afirmando que, no recurso especial, foram apontados diversos julgados em sentido contrário ao entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Destaca que o posicionamento adotado pela Corte local está equivocado ao considerar que a utilização de marcas similares não afeta os consumidores.

Sustenta que não incide a Súmula 7/STJ.

Assim sendo, requer a reconsideração da decisão agravada.

Impugnação às fls. 494-513 (e-STJ).

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 a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 352-363), com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, apontando violação aos arts. 124, 129 e 130, III, da Lei 9.079/1996.

O Tribunal de origem inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 403-405), situação que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 408-417), do qual, em decisão monocrática, esta relatoria conheceu para negar provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 447-452).

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno.

Todavia, o inconformismo não merece prosperar.

No recurso excepcional, a insurgente defendeu o uso indevido de marcas similares pelas empresas envolvidas no litígio e os consequentes danos causados aos consumidores.

O Tribunal originário, examinando a controvérsia, não acolheu as alegações

da recorrente por entender que a utilização de expressão de uso comum não configura violação à garantia conferida pelo registro à marca.

O posicionamento adotado pela Corte local está em harmonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "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." (AgInt nos EREsp n. 1.778.766/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Para derruir o entendimento do Tribunal de origem acerca da ausência de concorrência desleal e de potencialidade de a convivência entre as marcas resultar em confusão entre os consumidores, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, prática vedada pela incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.048.372/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

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

Com efeito, mostra-se correta a aplicação da Súmula 83/STJ, visto que o entendimento da instância originária está amparado na jurisprudência desta Corte Superior.

Noutro ponto, a desconstituição da conclusão do Tribunal *a quo* esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

A esse respeito:

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.)

Dessa maneira, 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.

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

AgInt no AREsp 2.436.225 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2023/0264965-5

Número de Origem:
10496843120198260576

Sessão Virtual de 27/02/2024 a 04/03/2024

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : LOGICA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS : RENATA CURI BAUAB - SP083332

THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213

ANE CAROLINE JUNQUEIRA PINHEIRO CASIMIRO - SP313025

AGRAVADO : GIORGIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

OUTRO : LÓGICA RIO PRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
NOME

ADVOGADOS : WELTON RUBENS VOLPE VELLASCO - SP305395

DANIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA - SP467147

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : LOGICA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS : RENATA CURI BAUAB - SP083332

THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213

ANE CAROLINE JUNQUEIRA PINHEIRO CASIMIRO - SP313025

AGRAVADO : GIORGIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

OUTRO : LÓGICA RIO PRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
NOME

ADVOGADOS : WELTON RUBENS VOLPE VELLASCO - SP305395

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 27/02/2024 a 04/03/2024, por unanimidade, decidiu 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 Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 05 de março de 2024