



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2443860 - PR (2023/0269925-8)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**  
**AGRAVANTE** : DEXCO S.A  
**OUTRO NOME** : DURATEX S/A  
**ADVOGADOS** : RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969  
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332  
RENATO GOMES DE MATTOS MALAFAIA - SP368020  
**AGRAVADO** : BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA  
**OUTRO NOME** : BEAULIEU DO BRASIL INDÚSTRIA DE CARPETES LTDA  
**ADVOGADOS** : GIOVANNA PAOLA PRIMOR RIBAS - PR042275  
MATEUS VORUBIJ - PR107690  
**INTERES.** : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CARÊNCIA DE PREJUÍZO COM O JULGAMENTO VIRTUAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL. CONFUSÃO ENTRE MARCAS APENAS EM RELAÇÃO A PARTE DOS PRODUTOS. VERBETE SUMULAR N. 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ENUNCIADO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento da Corte de origem, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, III, V, e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. O acórdão concluiu que, embora tivesse havido o prévio pedido para a realização de julgamento presencial, o fato de ele ter ocorrido na forma virtual não implicou cerceamento de defesa. A parte não teria demonstrado nenhum prejuízo. Aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ.

3. Sabe-se que "não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP, relatora a Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

4. O entendimento no sentido de que a confusão ou associação indevida não ocorreria sobre a totalidade do registro da marca, mas apenas em relação aos tapetes de banheiro, pois somente a estes poderia ocorrer confusão no consumidor, porquanto os demais bens não seriam do mesmo segmento e são distintos dos produzidos pela agravada, foi fundado em matéria fático-probatória. Óbice do enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior.

5. Esta Superior Tribunal estabelece 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" (AgInt no AREsp 274.873/SP, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

6. O entendimento no sentido da sucumbência mínima da autora e a proporção em que cada parte ré foi vencida foi extraído da apreciação fático-probatória, atraindo o teor do texto da Súmula 7/STJ.

7. 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 Andrichi, 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 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2443860 - PR (2023/0269925-8)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**  
**AGRAVANTE** : DEXCO S.A  
**OUTRO NOME** : DURATEX S/A  
**ADVOGADOS** : RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969  
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332  
RENATO GOMES DE MATTOS MALAFAIA - SP368020  
**AGRAVADO** : BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA  
**OUTRO NOME** : BEAULIEU DO BRASIL INDÚSTRIA DE CARPETES LTDA  
**ADVOGADOS** : GIOVANNA PAOLA PRIMOR RIBAS - PR042275  
MATEUS VORUBIJ - PR107690  
**INTERES.** : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### **EMENTA**

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CARÊNCIA DE PREJUÍZO COM O JULGAMENTO VIRTUAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL. CONFUSÃO ENTRE MARCAS APENAS EM RELAÇÃO A PARTE DOS PRODUTOS. VERBETE SUMULAR N. 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ENUNCIADO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento da Corte de origem, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, III, V, e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. O acórdão concluiu que, embora tivesse havido o prévio pedido para a realização de julgamento presencial, o fato de ele ter ocorrido na forma virtual não implicou cerceamento de defesa. A parte não teria demonstrado nenhum prejuízo. Aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ.

3. Sabe-se que "não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP, relatora a Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

4. O entendimento no sentido de que a confusão ou associação indevida não ocorreria sobre a totalidade do registro da marca, mas apenas em relação aos tapetes de banheiro, pois somente a estes poderia ocorrer confusão no consumidor, porquanto os demais bens não seriam do mesmo segmento e são distintos dos produzidos pela agravada, foi fundado em matéria fático-probatória. Óbice do enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior.

5. Esta Superior Tribunal estabelece 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" (AgInt no AREsp 274.873/SP, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

6. O entendimento no sentido da sucumbência mínima da autora e a proporção em que cada parte ré foi vencida foi extraído da apreciação fático-probatória, atraindo o teor do texto da Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno desprovido.

## RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por DEXCO S.A. contra a decisão desta relatoria de fls. 960-969 (e-STJ), que conheceu de seu agravo para conhecer parcialmente do recurso especial, mas, na extensão conhecida, negou-lhe provimento.

O recurso especial foi fundado nas alíneas *a* e *c* do permissivo constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (e-STJ, fl. 630):

REGISTRO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INSUSCETIBILIDADE DE CAUSAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO COM MARCA ALHEIA. PRODUTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DA NULIDADE AO PRODUTO DO MESMO SEGMENTO DE MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A proteção ao sinal objeto de registro no INPI estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão ou associação indevida a terceiros.

2. Havendo prévio registro de marca relativo a metais e acessórios sanitários, não há vedação a novo registro de marca com a mesma denominação para assinalar tapetes e pisos laminados. A nulidade do registro de marca deve se restringir ao produto "tapetes de banheiro", em razão da afinidade com os produtos da marca já registrada.

3. Sucumbência da autora em parte mínima do pedido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 688-696).

No recurso especial, a recorrente apontou, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 85, 86, 292, § 3º, 489, § 1º, III, V, e 937, I, e § 4º, e 1.022 do CPC; e 124, XI, X e XXIII, da Lei da Propriedade Industrial.

Esclareceu que se opôs ao acórdão por realizar o julgamento virtual de processo, desconsiderando que a insurgente pretendia se fazer representar em sessão de julgamento e sustentar oralmente.

Afirmou que o prévio pedido para a realização de sessão presencial foi desconsiderado, tendo o Tribunal de origem dado parcial provimento a seu apelo para acolher o pedido de redução do valor da causa e afastar toda a parte de direito material

nele contida.

Defendeu a nulidade do julgamento, embora opostos e apreciados os embargos de declaração. Pontuou a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a realização de apreciação virtual da causa inviabilizou a apresentação de teses relevantes ao julgamento.

Ponderou que o caso envolve nulidade absoluta, cujo reconhecimento e consequente cassação/anulação do acórdão não depende de provas do prejuízo.

Aduziu ser inegável que um consumidor, conhecedor da marca Oxford da Dexco S.A., presente no segmento de materiais de construção e registrada no INPI há quase 20 (vinte) anos, ao se deparar com a mesmíssima marca Oxford da recorrida, também voltada a produto (piso vinílico) que pode ser encartado dentro de um gênero “materiais para construção”, estará suscetível a uma associação indevida, seja entre as próprias marcas ou quanto à origem ou procedência da marca da Belgotex. Enfatizou a necessidade de manutenção da decisão administrativa do INPI.

Mencionou que, com base no princípio da causalidade, não pode ser condenada em honorários advocatícios, pois o ajuizamento da demanda era desnecessária. Apontou que a solução do impasse era plenamente alcançável pela via administrativa, ainda que parcialmente, bastando a realização de modificações nas especificações de seu registro; não tendo sido sequer requerido nada nesse sentido sobre os produtos tidos por conflitantes (tapetes para banheiro).

Por fim, sublinhou que, se a recorrida foi vencida em parte pequena do pedido, a insurgente também o foi, tendo em vista que foi reconhecida a possibilidade de confusão e indevida associação entre as marcas pelo consumidor. Requereu o provimento do recurso especial (e-STJ, fls. 707-746).

Inadmitido o recurso especial, foi protocolado agravo em recurso especial, o qual foi julgado monocraticamente por esta relatoria, negando-se a pretensão (e-STJ, fls. 960-969).

Questionando essa manifestação, propõe a insurgente agravo interno. Reforça as teses do recurso especial acima sumariadas.

Sustenta que seu pleito não esbarra no texto da Súmula 7/STJ, tendo em vista que não pretende a reanálise fático-probatória da demanda, haja vista que busca a devida qualificação jurídica do quadro desenhado na segunda instância e o reconhecimento da ofensa aos dispositivos supracitados.

Frisa que o julgamento da Corte de origem não está em sintonia com a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, logo é equivocada a aplicação do enunciado sumular n. 83/STJ.

Argui ser inegável a possibilidade de associação indevida entre o registro anterior da recorrente e o posterior da parte recorrida (ambos para a marca Oxford), portanto deveria ser mantido incólume a decisão administrativa do INPI, que agiu de acordo com o art. 24, XIX e XXII, da Lei de Propriedade Industrial ao anular o registro n. 901837091 relativo à marca nominativa supracitada.

Pugna pelo provimento deste recurso (e-STJ, fls. 980-1.007).

Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 1.011-1.019).

É o relatório.

### **VOTO**

Reexaminando a controvérsia, não se observam razões para o provimento do agravo interno.

Com efeito, não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento da Corte de origem, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, III, V, e 1.022 do CPC.

O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

A título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado

2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte recorrente.

3. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios,

recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4. A Corte a quo analisou a controvérsia sob o aspecto exclusivamente constitucional, consistente no posicionamento pacificado pelo STF no julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792).

5. Vê-se, assim, que a análise de questão cujo deslinde reclama a apreciação de matéria de natureza constitucional é inviável no âmbito de cabimento do Recurso Especial, pois de competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.031.487/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

O acórdão concluiu que, embora tivesse havido o prévio pedido para a realização de julgamento presencial, o fato de ele ter ocorrido na forma virtual não implicou cerceamento de defesa. A parte não teria demonstrado nenhum prejuízo.

Leia-se (e-STJ, fl. 689):

Ademais, o fato de haver o julgamento virtual do recurso não é hipótese de cerceamento de defesa, ante a ausência de demonstração de prejuízo às partes.

Essa premissa no sentido da ausência de prejuízo à ora demandante foi fundada na análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.

O entendimento externado pelo julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior – óbice da Súmula 83/STJ.

Entende-se que "não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Na mesma linha de cognição:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL POR INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Esta Corte entende que "não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o

fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

2. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente, que não foi evidenciado na espécie, conforme apuração do Tribunal de origem. Precedentes.

3. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos a sua devida valoração.

4. Aferir as alegações da recorrente e afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem, baseadas nos princípios da livre apreciação das provas e do livre convencimento motivado, bem como rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da regularidade do laudo e da ocorrência de preclusão, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via especial nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.902.242/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

#### AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omissos, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

2. A oposição ao julgamento virtual há de ser acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou no caso.

3. O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.110.718/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Com base também em matéria fático-probatória, foi reconhecida a possibilidade de reforma parcial da decisão administrativa proferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.

O aresto entendeu que, embora, de fato, os tapetes de banheiro produzidos pela empresa autora possam ser considerados produtos afins aos metais e acessórios

sanitários comercializados pela parte ré, ora recorrida, permitindo a confusão entre as marcas, este fundamento não justificaria o cancelamento integral do registro marcário, mas sim apenas parcial, tão somente em relação ao referido produto.

Justificou-se que a confusão ou associação indevida não ocorreria sobre a totalidade do registro da marca, mas apenas em relação aos tapetes de banheiro, pois somente a estes poderia ocorrer confusão no consumidor, porquanto os demais bens não seriam do mesmo segmento e são distintos dos produzidos pela agravada.

Nota-se (e-STJ, fls. 690-691):

## 2. Mérito

Conforme prevê o art. 123, inciso I, da Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e as obrigações relativas à propriedade industrial, considera-se marca de produto ou serviço "aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa".

Trata-se o registro de marca, assim, de proteção assegurada ao particular para que possa explorar economicamente sinal visualmente perceptível de forma exclusiva em relação a determinado produto ou serviço, sem que terceiros o imitem ou reproduzam sem autorização.

Por este motivo, o art. 124 da Lei, ao tratar a respeito dos itens insuscetíveis de registro como marca, refere os sinais que imitem ou reproduzam, no todo ou em parte, marca alheia já registrada, para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia.

Confira-se:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

Como se observa, para que ocorra a vedação prevista na legislação é necessário o concurso de três pressupostos fundamentais, quais sejam: a reprodução ou imitação, total ou parcial, de marca alheia já registrada; a identidade ou semelhança entre o produto ou serviço da marca existente e o da marca a ser registrada; e a possível confusão ou associação do consumidor em face da coexistência das marcas.

Não há vedação, portanto, a que um mesmo sinal seja registrado como marca para distinguir produto distinto de outro já registrado, direcionado a diferente público-alvo.

No caso, a ré DURATEX S/A obteve o registro da marca 'Oxford', em 03.08.1999, para assinalar "metais e acessórios sanitários, louças sanitárias, assentos, chuveiros, duchas, válvulas de descarga e registros".

Em 03.08.2009, a empresa autora obteve o registro da marca 'Oxford' para assinalar produtos de "assoalho (revestimento de); laminados plásticos para revestimento de pisos e paredes; passadeira (...); capachos; tapetes de banheiros; revestimentos de vinil para assoalho; carpetes; tapetes (incluídos na classe); tapetes antiderrapantes; tapete de borracha decorativo para bebê" (Ev. 1.4, p. 2).

A ré DURATEX, então, realizou perante o INPI pedido de nulidade do registro de marca concedido à empresa autora, sob a alegação de que as marcas se referem a produtos afins, o que poderia causar confusão nos

consumidores. O pedido foi julgado procedente, culminando no cancelamento do registro da marca da empresa autora (Ev. 49.2, p. 58).

Conforme se extrai do processo administrativo, a decisão do INPI foi fundamentada no fato de que a semelhança entre os sinais registrados e a afinidade mercadológica entre os produtos poderiam gerar confusão ou associação indevida, porque "tapetes de banheiro podem ser comercializados no mesmo estabelecimento que comercializa louças sanitárias, assentos, chuveiros e duchas, destinando-se ao mesmo ambiente (banheiro)".

Embora, de fato, os tapetes de banheiros produzidos pela empresa autora possam ser considerados produtos afins aos metais e acessórios sanitários comercializados pela parte ré, permitindo a confusão entre as marcas, este fundamento não justifica o cancelamento integral do registro de marca, mas o cancelamento parcial, tão somente em relação ao referido produto.

Conforme bem assentado pelo juízo a quo, "a marca oxford concedida à autora restringe-se, sinteticamente, à tapetes, carpetes e pisos laminados e o registro da ré Duratex à louças sanitárias, produtos totalmente diferentes. No entanto, a autora acolheu a tese de que tapetes de banheiro seriam excluídos da marca, nos termos da proposta de acordo do INPI, até porque, como a autora mesmo ressalta, todo o marketing e ações comerciais voltam-se tão somente a pisos laminados, como se pode verificar da ações de marketing, onde o produto é "Oxford Clic - vinílico em régua" (...), retirando qualquer probabilidade de confusão de produtos. Desta forma, está ausente a identidade ou semelhança entre os produtos com mesma marca Oxford, pois um é direcionada a piso laminado e outro à louças sanitárias, sendo pouco provável a possibilidade de eventual confusão do consumidor.

Neste ponto específico, ressalto especialmente porque a marca de pisos utilizada pela Duratex é "Durafloor". "Considerando, portanto, que os produtos comercializados pela parte ré (metais e acessórios sanitários) são distintos daqueles registrados pela parte autora (tapetes e pisos laminados), não há fundamento que justifique o cancelamento integral do registro da marca da parte autora.

Consigno, ademais, que a possibilidade de associação indevida entre as marcas somente impede o registro de marca, na forma do art. 124, XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/96, nos casos em que há produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, o que não ocorre no caso em análise, em que os produtos são absolutamente distintos.

Dessa forma, a nulidade do registro da marca 'Oxford' da empresa autora deve ser limitada aos produtos do mesmo segmento de mercado dos produtos comercializados pela parte ré (tapetes de banheiro), sendo mantido o registro em relação aos demais produtos, destinados a diferentes tipos de consumidor.

Em casos análogos, o entendimento deste Tribunal Regional Federal:  
[...]

Nessa mesma direção (ausência de confusão no consumidor sobre a totalidade dos produtos):

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.)

O acórdão concluiu, inclusive levando em consideração o princípio da causalidade e circunstâncias peculiares da causa, pela distribuição dos honorários advocatícios de forma proporcional entre os réus; com o estabelecimento de sucumbência da parte autora em grau mínimo (art. 86, parágrafo único, do CPC), motivo a afastar a responsabilidade dela por tal verba.

Confira-se (e-STJ, fls. 692-693):

### 3. Ônus sucumbenciais

Em sede de sentença, os ônus sucumbenciais foram assim distribuídos: "O caso se reveste de particularidades que devem ser estendidas à análise da sucumbência. Como visto, o réu INPI apresentou proposta de acordo que foi acolhida pela parte autora e coincide com a resolução do mérito da demanda.

De outro lado, a ré Duratex não concordou com a conciliação e permaneceu controvertendo a pretensão da autora. Via de consequência, a transação apenas não foi obtida pela não concordância da ré Duratex. De outro lado, há que se observar o princípio da causalidade e este ocorreu devido a ação

de ambas as rés.

Condeno a parte ré ao reembolso das custas pagas e ao pagamento dos honorários advocatícios, na proporção de 25% para o INPI e 75% para a ré Duratex, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 6º, do CPC, atualizado de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal".

Não merece reforma a sentença no ponto.

Inicialmente, registro que houve sucumbência da parte autora em parte mínimo do pedido, tendo sido reconhecida a nulidade do registro de sua marca apenas em relação ao item "tapetes de banheiro".

Dessa forma, na forma do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Quanto à distribuição dos ônus de sucumbência entre os réus, considero acertada a solução adotada pelo juízo a quo, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Ainda que o réu INPI tenha realizado proposta de acordo no curso do processo, é certo que deu causa em parte ao ajuizamento da demanda ao realizar o cancelamento integral do registro de marca da parte autora, obrigando-a a realizar a contratação de procuradores para o ajuizamento desta demanda.

Considerando, contudo, que houve proposta de acordo com a solução adotada pela sentença, com a qual concordou a parte autora, que não se concretizou somente por insurgência da corré DURATEX S/A (Ev. 34.1), é adequada a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em maior parte.

Deve ser mantida, portanto, a condenação das partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais na forma determinada em sentença.

Nos termos do §11º do art. 85 do CPC, majoro em 10% a verba honorária fixada em sentença.

Novamente incidente o teor do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior, o que inviabiliza a incursão deste Superior Tribunal para alterar essa estipulação em desfavor de cada parte.

Outrossim, o entendimento no sentido da sucumbência mínima da autora e a proporção em que cada parte ré foi vencida foi extraído da apreciação fático-probatória.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

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

É o voto.



# **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

## **TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA**

**AgInt no AREsp 2.443.860 / PR  
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2023/0269925-8

Número de Origem:  
50032676920174047009

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

### **Relator do AgInt**

Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

### **Presidente da Sessão**

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

### **Secretário**

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

### **AUTUAÇÃO**

AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGRAVANTE : DEXCO S.A

OUTRO NOME : DURATEX S/A

ADVOGADOS : RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969

FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332

RENATO GOMES DE MATTOS MALAFAIA - SP368020

AGRAVADO : BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA

OUTRO NOME : BEAULIEU DO BRASIL INDÚSTRIA DE CARPETES LTDA

ADVOGADOS : GIOVANNA PAOLA PRIMOR RIBAS - PR042275

MATEUS VORUBIJ - PR107690

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

### **AGRAVO INTERNO**

AGRAVANTE : DEXCO S.A

OUTRO NOME : DURATEX S/A

ADVOGADOS : RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969

FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332  
RENATO GOMES DE MATTOS MALAFAIA - SP368020  
AGRAVADO : BELGOTEX DO BRASIL INDUSTRIA DE CARPETES LTDA  
OUTRO NOME : BEAULIEU DO BRASIL INDÚSTRIA DE CARPETES LTDA  
ADVOGADOS : GIOVANNA PAOLA PRIMOR RIBAS - PR042275  
MATEUS VORUBIJ - PR107690  
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### **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