



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2587182 - SP (2024/0069074-0)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE : VEMAX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE FANTI CORREIA - SP198913
AGRAVADO : DECORACOES ARTHUR LTDA.
ADVOGADO : CARLOS OTERO DE OLIVEIRA - SP070060
AGRAVADO : VITA COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809
MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
INTERES. : JULIO CARDOSO ZVEIBIL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.

INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal.

2.1. No presente caso, a pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, e a Corte estadual não declarou irregularidade ou nulidade do registro, não havendo, portanto, invasão da competência da justiça federal. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. É pacífico nesta Corte Superior que “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” (AgInt no REsp n. 1.338.834/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 23/2/2017.) Nesse contexto, a conclusão adotada na origem acerca do caráter evocativo da marca teve por base os fatos e provas constantes dos autos e sua revisão esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

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 20/08/2024 a 26/08/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 26 de agosto de 2024.

Ministro Marco Buzzi
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2587182 - SP (2024/0069074-0)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE : VEMAX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE FANTI CORREIA - SP198913
AGRAVADO : DECORACOES ARTHUR LTDA.
ADVOGADO : CARLOS OTERO DE OLIVEIRA - SP070060
AGRAVADO : VITA COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809
MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
INTERES. : JULIO CARDOSO ZVEIBIL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.

INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal.

2.1. No presente caso, a pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, e a Corte estadual não declarou irregularidade ou nulidade do registro, não havendo, portanto, invasão da competência da justiça federal. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. É pacífico nesta Corte Superior que “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” (AgInt no REsp n. 1.338.834/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 23/2/2017.) Nesse contexto, a conclusão adotada na origem acerca do caráter evocativo da marca teve por base os fatos e provas constantes dos autos e sua revisão esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo interno interposto por VEMAX COMERCIAL LTDA. em face de decisão monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao agravo em recurso especial.

O aludido apelo extremo, fundado nas alíneas *a* e *c* do permissivo constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado (e-STJ, fl. 488):

Apelação – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Violação marcária – Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da autora – Alegação de incompetência absoluta – Descabimento – D. Juízo de origem que não invadiu a competência da Justiça Federal quando da análise da controvérsia – Objeto da ação que se refere à prática de violação marcária e concorrência desleal – Ausência de discussão sobre a validade do registro da marca, a justificar a competência da Justiça Estadual – Autora titular da marca nominativa “BIOCLIMÁTICA” com especificação para coberturas, telhados, toldos ou coberturas e abrigos de metal pré-fabricados – Rés que utilizam a expressão em endereço eletrônico – Marca da autora que é constituída por palavra de uso comum, tratando-se, pois, de marca denominada pela doutrina como “fraca” ou evocativa, a permitir o uso por terceiros de boa-fé – Expressão “BIOCLIMÁTICA”, ademais, é amplamente utilizada na arquitetura, eis que se trata de uma abordagem de design sustentável que busca otimizar o conforto térmico e a eficiência energética, maximizando o aproveitamento de recursos naturais disponíveis e reduzindo a dependência de sistemas mecânicos de climatização e iluminação artificial – Exclusividade conferida ao titular do registro que comporta mitigação no tocante às marcas evocativas, devendo a parte suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Reservada – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.

Nas razões do especial (e-STJ, fls. 511-536), a parte recorrente sustentou violação aos arts. 109, I, da CF/88 e 2º, 129, 130 e 195 da Lei 9.279/96, argumentando que tendo o INPI concedido o registro, caberia somente à Justiça Federal a valoração quanto a generalidade da marca “BIOCLIMÁTICA”, bem como a determinação de

abstenção do uso da referida marca.

Apontou, ainda, divergência jurisprudencial.

Oferecidas as contrarrazões às fls. (e-STJ).

Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o recurso especial (fls. 580-582, e-STJ), o que ensejou o manejo do agravo (fls. 585-620, e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.

Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 650-655), este signatário negou provimento ao recurso especial em razão do não cabimento de recurso especial para discussão de matéria constitucional e incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ.

No presente agravo interno (e-STJ, fls. 660-673), a ora agravante combate os óbices supracitados e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do apelo extremo.

Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo Colegiado.

Impugnação às fls. 677-688

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.

1. Consoante asseverado no tocante à alegada violação ao art. 109, I, da Constituição Federal, esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que a via especial é inadequada para análise de arguição de contrariedade a texto constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 2. Nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, reserva-se ao Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar ofensas a dispositivos constitucionais. Desse modo, sob pena de usurpação, não pode o Superior Tribunal de Justiça analisar alegadas violações a dispositivos constitucionais. Precedentes. (...) 6. Agravo interno parcialmente

conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp 899.863/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. (...) 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1206969/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018)

2. Outrossim, não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ à pretensão recursal relativa aos arts. 2º, 129, 130 e 195 da Lei 9.279/96.

Em suas razões recursais, a parte sustentou que como o INPI concedeu o registro de marca, caberia somente à Justiça Federal a valoração quanto a generalidade da marca “BIOCLIMÁTICA”, bem como a determinação de abstenção do uso da referida marca.

O Tribunal de origem, ao apreciar o caso, decidiu o seguinte (e-STJ, fl. 502-503):

Assim, o processamento e o julgamento das demandas afetas aos conflitos marcários entre particulares compete à Justiça Comum, porque não envolvem a validade do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI e, por conseguinte, não afetam o interesse institucional dessa autarquia federal.

Sobre o tema, o eminente Desembargador Sérgio Shimura, quando do julgamento dos embargos de declaração n. 1003126-12.2019.8.26.0152/50000, bem esclareceu que

a Justiça Estadual é competente para analisar alegações de prática de ato ilícito, violação ao direito de marcas e concorrência desleal, bem como pedidos indenizatórios. **Veja-se que o objeto da ação se refere à prática de concorrência desleal e respectiva indenização pela prática de ato ilícito, e não de “nulidade de registro de marca”, o que dispensa a participação do INPI. Isso porque, a competência da Justiça Estadual cinge-se à deliberação sobre violação de direito marcário e respectiva indenização.**

Não prospera, então, a alegação de que “a valoração quanto a generalidade da marca 'BIOCLIMÁTICA' de titularidade da Apelante cabe a justiça federal, sendo que a r. sentença recorrida afronta não só a Lei de Propriedade Industrial, mas também a Constituição Federal” (fls. 418), porque, **aqui, não se discute a nulidade de registro de marca; discute-se, sim, a utilização indevida ou não da marca e a prática ou não de atos de concorrência desleal; logo, matérias de competência da Justiça Estadual.**

Como se vê, no presente caso, a pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, e a Corte estadual não declarou irregularidade ou nulidade do registro, não havendo, portanto, invasão da competência da Justiça Federal.

Conforme restou asseverado na decisão singular, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que as questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal.

Confirmam-se, a seguir, os seguintes precedentes a respeito do tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.

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 definir (i) a possibilidade de aplicação da teoria causa madura no caso dos autos, (ii) se a discussão acerca da titularidade da marca em outro processo impede que seja ajuizada ação de abstenção por quem detém o registro, (iii) se o Juízo estadual invadiu a competência da Justiça Federal na hipótese, (iv) a legitimidade da parte para responder aos termos da demanda, (v) a existência de prejudicialidade externa em relação a 2 (dois) outros processos relacionados à marca e (vi) a possibilidade de convivência entre as marcas.

(...)

5. O direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca é assegurado a seu titular ou ao depositante.

6. A discussão que gira em torno da exclusividade de uso da marca, não envolvendo a declaração de nulidade do registro, é de competência da Justiça estadual. Precedentes.

7. A falta de indicação do dispositivo legal tido como violado impede o conhecimento do recurso especial, incidindo, no ponto, a Súmula nº 284/STF.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.869.962/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO "TECBRIL" (UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS MARCAS "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL".

1. A pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, inexistindo, à época, ato administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), **motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça estadual no caso**, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973.

(...)

14. Entretanto, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da referida ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e danos.

15. Desse modo, à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, não se vislumbra o uso indevido da marca "TECBRIL", uma vez não demonstrada, sequer potencialmente, confusão entre os produtos fornecidos e o consequente desvio de clientela, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material pleiteada pela BOMBRIL.

16. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

Dessa forma, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se o óbice da Súmula n. 83 do STJ.

3. Ademais, é pacífico nesta Corte Superior que “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” (AgInt no REsp n. 1.338.834/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 23/2/2017.)

Nesse contexto, a conclusão adotada na origem acerca do caráter evocativo da marca teve por base os fatos e provas constantes dos autos e sua revisão esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula nº 7 do STJ.

Na mesma direção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA

EVOCATIVA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. SUFICIÊNCIA DISTINTIVA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Estando devidamente fundamentado o aresto de origem, não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.

3. As marcas evocativas, sugestivas de determinada qualidade ou finalidade do produto ou serviço, têm a regra de exclusividade mitigada.

4. Rever as conclusões do tribunal de origem quanto à suficiência distintiva entre a marca da autora (FRESH) e da ré (ACTIVE FRESH) e à impossibilidade de confusão das marcas ensejaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado a esta Corte, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.180.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

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.)

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.

4. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no AREsp 2.587.182 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2024/0069074-0

Número de Origem:

11351396320218260100 20230000793262

Sessão Virtual de 20/08/2024 a 26/08/2024

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : VEMAX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE FANTI CORREIA - SP198913
AGRAVADO : DECORACOES ARTHUR LTDA.
ADVOGADO : CARLOS OTERO DE OLIVEIRA - SP070060
AGRAVADO : VITA COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809
MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
INTERES. : JULIO CARDOSO ZVEIBIL
ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL
/ INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : VEMAX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE FANTI CORREIA - SP198913
AGRAVADO : DECORACOES ARTHUR LTDA.
ADVOGADO : CARLOS OTERO DE OLIVEIRA - SP070060
AGRAVADO : VITA COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809

MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
INTERES. : JULIO CARDOSO ZVEIBIL

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 20/08/2024 a 26/08/2024, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 26 de agosto de 2024