



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2170562 - RS (2024/0081338-2)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : CROCOLI-INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS : NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR - SC014347
LAÍSE DA ROSA MELO PAVÃO - SC018034
AGRAVADO : IMPLFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO : AMANDA ROSSI PEREIRA - RS087904

EMENTA

EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. USO INDEVIDO DE MARCA. CARACTERIZAÇÃO QUE NÃO SE RESUME A ASPECTOS NOMINATIVOS, MAS AO CONJUNTO MARCÁRIO ANALISADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que inadmitiu recurso especial sob o fundamento da Súmula n. 7 do STJ, discutindo-se alegada violação do direito de exclusividade marcária e prática de concorrência desleal.

2. O objetivo recursal é definir: (i) se o uso pela agravada da expressão "IMPLFORTE" configura usurpação parasitária; (ii) se a exclusividade prevista no art. 129 da Lei n. 9.279/96 depende de demonstração de confusão entre consumidores; e (iii) se a regra "first come, first served" legitima o uso do domínio de sítio (internet) pela agravada.

3. A proteção ao registro marcário depende da demonstração de confusão efetiva entre consumidores ou prejuízo comercial, elementos não comprovados nos autos. O registro de domínio na *internet* obedece à regra de precedência, desde que não configurada má-fé, como ocorre no caso.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão estadual, a par da impossibilidade de reexame de provas, atrai a

incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

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 11/02/2025 a 17/02/2025, 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 Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 18 de fevereiro de 2025.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2170562 - RS (2024/0081338-2)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : CROCOLI-INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS : NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR - SC014347
LAÍSE DA ROSA MELO PAVÃO - SC018034
AGRAVADO : IMPLFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO : AMANDA ROSSI PEREIRA - RS087904

EMENTA

EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. USO INDEVIDO DE MARCA. CARACTERIZAÇÃO QUE NÃO SE RESUME A ASPECTOS NOMINATIVOS, MAS AO CONJUNTO MARCÁRIO ANALISADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que inadmitiu recurso especial sob o fundamento da Súmula n. 7 do STJ, discutindo-se alegada violação do direito de exclusividade marcária e prática de concorrência desleal.

2. O objetivo recursal é definir: (i) se o uso pela agravada da expressão "IMPLFORTE" configura usurpação parasitária; (ii) se a exclusividade prevista no art. 129 da Lei n. 9.279/96 depende de demonstração de confusão entre consumidores; e (iii) se a regra "first come, first served" legitima o uso do domínio de sítio (internet) pela agravada.

3. A proteção ao registro marcário depende da demonstração de confusão efetiva entre consumidores ou prejuízo comercial, elementos não comprovados nos autos. O registro de domínio na *internet* obedece à regra de precedência, desde que não configurada má-fé, como ocorre no caso.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão estadual, a par da impossibilidade de reexame de provas, atrai a

incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CROCOLI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. (CROCOLI) contra decisão monocrática de minha relatoria, assim indexada:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. EMPRESAS QUE ATUAM EM REGIÕES DIFERENTES. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AFASTAMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO TJRS. INVIABILIDADE. REEXAME DOS ASPECTOS FÁTICOS DA CONTROVÉRSIA. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (e-STJ, fls. 788/791)

No agravo interno, CROCOLI sustentou, basicamente, que **(1)** a decisão permite a violação do art. 129 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), pois a questão da exclusividade do uso de sua marca não foi apreciada adequadamente; **(2)** para aferição da tese não se demandaria reexame de fatos e provas, mas apenas análise de direito material, além do que há dissídio jurisprudencial formado.

A agravada, IMPLFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. (IMPLFORTE), apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do agravo interno (e-STJ, fls. 814/836).

É o relatório.

VOTO

Do contexto fático

A controvérsia decorre de ação cominatória ajuizada pela agravante, alegando uso indevido pela agravada da marca “**IMPLFORTE**”, registrada no INPI, para atuar em segmento similar (implementos agrícolas).

A pretensão foi julgada improcedente pelo TJRS, que entendeu que: a agravante atua localmente (região da Serra Gaúcha), enquanto a agravada atua nacionalmente; não ficou demonstrada confusão entre as marcas ou prática de concorrência desleal; a agravante não explorava comercialmente a marca “**IMPLFORTE**” no mercado, enfraquecendo seu direito de exclusividade.

O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do STJ ao considerar que a tese de CROCOLI demandaria reexame de fatos e provas. No agravo

interno, a agravante insiste na exclusividade de uso da marca, buscando afastar o óbice da Súmula n. 7.

A controvérsia principal reside na interpretação e aplicação do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) diante da alegação de violação de marca e concorrência desleal.

(1) Da violação do art. 129 da Lei n. 9.279/1996

A agravante sustenta que o uso da marca **IMPLEFORTE** pela agravada configura violação do seu direito de exclusividade, constituindo o principal ponto de sua insurgência.

Entretanto, ao contrário do que defende a autora CROCOLI, a controvérsia não se limita à comprovação do registro da marca **IMPLEFORTE** no INPI. Caso esse fosse o único critério em discussão, haveria margem para reavaliação de provas quanto à anterioridade e os direitos dela decorrentes. Todavia, a questão aqui envolve elementos adicionais, como a demonstração de confusão no mercado e o impacto comercial do uso da marca pela agravada – pontos que não foram comprovados.

O Tribunal estadual destacou que, embora ambas utilizem a expressão **IMPLEFORTE**, os elementos visuais e gráficos de suas marcas são suficientemente distintos, afastando a possibilidade de associação pelos consumidores. Não se identificou qualquer sobreposição ou confusão entre os sinais que justificasse a exclusividade defendida pela agravante.

Ainda que o art. 129 da LPI garanta ao titular o direito de exclusividade em todo o território nacional, o Tribunal esclareceu que tal direito não é absoluto, dependendo de evidências concretas de confusão no mercado, o que não foi demonstrado nos autos. Essa ausência de comprovação foi decisiva para a improcedência do pedido.

Ademais, o acórdão reconheceu que o domínio impleforte.com.br foi registrado pela agravada conforme a regra de “first come, first served”. Não se constatou má-fé ou violação legal, e o registro foi considerado legítimo. A agravante não apresentou qualquer impugnação relevante quanto à regularidade do registro, nem demonstrou que ele afronta seus direitos.

O recurso especial da CROCOLI é insuficiente ao não enfrentar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido. Sua argumentação limita-se a alegar que a exclusividade seria garantida pelo registro da marca, sem considerar os requisitos apontados pelo Tribunal estadual, como a inexistência de confusão e a

legitimidade do domínio.

Por outro lado, o recurso falha em atender ao princípio da dialeticidade, que exige do recorrente impugnação clara e direta aos fundamentos da decisão agravada. Essa deficiência atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, conforme já decidiu o STJ:

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 26/11/2008)

Dessarte, o recurso não vinga no ponto.

(2) Da alegada reavaliação de provas

Indo adiante, ao contrário do que afirma CROCOLI, não se trata de simplesmente “revalorar” o conjunto probatório para dobrar as conclusões do Tribunal recorrido.

A reavaliação jurídica é cabível apenas quando os fatos incontroversos, tal como delineados pelas instâncias ordinárias, permitem uma interpretação diversa, sem a necessidade de reexaminar o material probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.437.144/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

Entretanto, no caso em apreço, (i) o Tribunal estadual concluiu, com base em provas documentais e elementos analisados, que o conjunto formado pelos logotipos das partes não possui semelhança suficiente para gerar associação ou confusão entre os consumidores; (ii) a exclusividade alegada pela agravante, prevista no art. 129 da Lei de Propriedade Industrial, foi condicionada à comprovação de confusão efetiva, que não foi demonstrada; (iii) o registro do domínio pela agravada foi considerado legítimo, sob a regra do sistema "first come, first served", sem qualquer indício de má-fé.

Assim, a pretensão recursal da CROCOLI não consiste em mero pedido de reavaliação jurídica de fatos incontroversos, mas sim em uma tentativa de reexame das circunstâncias fáticas que embasaram a decisão recorrida. Tal pretensão colide diretamente com a orientação da Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

De fato, se há alguma imperfeição na decisão agravada, esta só pode se

referir à utilização da Súmula n. 7 do STJ como único fundamento para o não conhecimento do recurso especial, quando, em verdade, a pretensão da agravante também encontra óbice na Súmula n. 283 do STF. Tal entendimento decorre da ausência de impugnação específica e direta a todos os fundamentos do acórdão recorrido, condição indispensável para o seguimento do recurso especial.

Nesse ponto, reconhece-se o ensejo trazido pela parte agravante como uma oportunidade para o aperfeiçoamento da entrega jurisdicional, reafirmando a solidez dos fundamentos que respaldam a decisão ora mantida.

Da jurisprudência e dissídio

Ressalta-se que "a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica" (AgInt noAgRg no AREsp 317.832/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/3/2018).

Mas, apenas para reforçar a ideia da estrita relevância da análise de todo o conjunto marcário para o estabelecimento da proteção de que trata o art. 129 da LPI, p.ex., vale também lembrar que **"A proteção** que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial **é quanto ao seu conjunto**. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo **desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado**, sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi registrada pela autora" (REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015 - sem destaque no original).

Noutra vertente, também já se decidiu sobre a relevância da caracterização da concorrência desleal, do intuito fraudulento de criar confusão (além do próprio êxito dessa confusão) com resultado efetivamente danoso para a invocação do direito marcário, valendo conferir:

*PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade*

de cores de embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou trade dress da marca do concorrente - isto é, cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" -, não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária.

2. A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas características - natureza, época de produção, sabor, etc. -, de modo que não enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação.

3. Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico.

4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se convencionou denominar de associação parasitária, não se configura quando inexistente ato que denote o uso por uma empresa da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua atuação concorrencial.

5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI - Seção II, "Dos Sinais Não Registráveis como Marca" - é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal tipificados no art. 195, III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em face da inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciem que a empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio.

6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil - o dano.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.376.264/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 4/2/2015 – sem destaque no original)

Assim, por todos os ângulos que se analise, a decisão monocrática se mostrou acertada na inadmissibilidade recursal com esteio no art. 932, III, do NCPC.

Assim, porque CROCOLI não demonstrou o equívoco nos fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do recurso especial.

Nessas condições, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**AgInt no REsp 2.170.562 / RS
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2024/0081338-2

Número de Origem:
50047763720218210009

Sessão Virtual de 11/02/2025 a 17/02/2025

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CROCOLI-INDUSTRIA METALURGICA LTDA

ADVOGADOS : NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR - SC014347
LAÍSE DA ROSA MELO PAVÃO - SC018034

RECORRIDO : IMPLFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA

ADVOGADO : AMANDA ROSSI PEREIRA - RS087904

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : CROCOLI-INDUSTRIA METALURGICA LTDA

ADVOGADOS: NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR - SC014347
LAÍSE DA ROSA MELO PAVÃO - SC018034

AGRAVADO : IMPLFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA

ADVOGADO : AMANDA ROSSI PEREIRA - RS087904

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/02/2025 a 17/02/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de fevereiro de 2025