



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2604327 - SP (2024/0102766-6)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
AGRAVANTE : NALF ARTES EM CONFECCOES LTDA
ADVOGADO : JOSE EDUARDO LOUZÃ PRADO - SP093667
AGRAVADO : KANAL DA MODA LTDA
ADVOGADOS : RICCARDO MARCORI VARALLI - SP201840
JANAÍNA THAIS DANIEL VARALLI - SP199192
AMANDA BORGES RODRIGUES - SP433454

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA FRACA. EVOCATIVA. EXCLUSIVIDADE. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.O acórdão concluiu pela caracterização da marca da recorrente como fraca ou evocativa, composta por elementos de uso comum, o que afasta a sua exclusividade de uso por seu proprietário.

2. Rever as conclusões do tribunal de origem óbice na Súmula 7/STJ.

3. 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 25/03/2025 a 31/03/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de abril de 2025.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2604327 - SP (2024/0102766-6)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
AGRAVANTE : NALF ARTES EM CONFECCOES LTDA
ADVOGADO : JOSE EDUARDO LOUZÃ PRADO - SP093667
AGRAVADO : KANAL DA MODA LTDA
ADVOGADOS : RICCARDO MARCORI VARALLI - SP201840
JANAÍNA THAIS DANIEL VARALLI - SP199192
AMANDA BORGES RODRIGUES - SP433454

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA FRACA. EVOCATIVA. EXCLUSIVIDADE. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

- 1.O acórdão concluiu pela caracterização da marca da recorrente como fraca ou evocativa, composta por elementos de uso comum, o que afasta a sua exclusividade de uso por seu proprietário.
2. Rever as conclusões do tribunal de origem óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por NALF ARTES EM CONFECCOES LTDA. contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.

No presente agravo interno (e-STJ fls. 289/294), a agravante reitera as alegações do recurso especial.

Sustenta a violação do art. 129 da Lei 9.279/96, ao argumento de que o aresto não teria garantido a exclusividade de uso da marca de sua propriedade.

Diz que a negativa de vigência ao referido dispositivo legal está configurada de maneira vinculada uma vez que inobstante a titularidade sobre a marca "Canal", para o segmento de vestuário, à ré/recorrida foi permitida a exploração de idêntico sinal distintivo, para a mesma exata atividade.

Desse modo, estaria comprovada a concessão de registro para a marca nominativa "Canal" visando preservar o ramo de vestuário, e estando a parte demandada no uso da marca "Kanal da Moda", teria ferido o direito da recorrente.

Contrarrazões às fls. e-STJ 301/306.

É o relatório.

VOTO

Não procede a irresignação.

Conforme assentado na decisão monocrática ora combatida, o TJSP, soberano na análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela caracterização da marca da recorrente como fraca ou evocativa, composta por elementos de uso comum, o que afasta a sua exclusividade de uso por seu proprietário. Confira-se:

O inconformismo não procede.

O aproveitamento parasitário é caracterizado pela finalidade de tirar proveito de criação ou obra artística ou intelectual de terceiro, cujo renome foi adquirido legitimamente, ainda que sem intenção de causar dano.

Aqui, em que pesem os argumentos da apelante, não restou comprovado o aproveitamento parasitário decorrente de indevida associação entre suas marcas “Canal”, “Canal 27” e “Canal Concept”, registradas e depositadas perante o INPI (fls. 25/34) e a marca “Kanal da Moda” apelada.

Conforme expresso na r. sentença, “a utilização da palavra Canal ou Kanal não pode ser tida como exclusiva da autora não é esse o alcance dos registros obtidos no INPI. Não era uma marca de alto renome (art. 125 da Lei de Propriedade Industrial)” (fls. 113).

Além disso, o vocábulo “Canal” constitui expressão de uso comum, tratando-se de marca denominada pela doutrina como “fraca” ou evocativa, que permite o uso por terceiros de boa-fé.

A utilização de nomes genéricos já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é o de que “Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé” (STJ, REsp nº 1.315.621, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 04/06/2013) e de 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. Precedentes do STJ.” (AgRg no REsp 1236353/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 03/12/2015).

E como bem observado por Lélío Denicoli Schmidt, “à medida em que a distintividade diminui, o âmbito de proteção da marca se reduz e ela passa a ter de conviver com outras semelhantes, já que a reprodução ou imitação dos elementos de domínio comum não podem ser vedadas” (“A distintividade das marcas: Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância”, Ed. Saraiva, 2013, pág. 110).

(...)

Nesse contexto, inexistiu aproveitamento parasitário, contrafação da marca ou concorrência desleal praticados pela apelada. Assim, objetivamente considerada a controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos carreados ao processado, é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (e-STJ fls. 194/196)

Rever tais conclusões se mostra inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

“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)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**AgInt no AREsp 2.604.327 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2024/0102766-6

Número de Origem:

10031023920178260609

Sessão Virtual de 25/03/2025 a 31/03/2025

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : NALF ARTES EM CONFECÇÕES LTDA

ADVOGADO : JOSE EDUARDO LOUZÃ PRADO - SP093667

AGRAVADO : KANAL DA MODA LTDA

ADVOGADOS : RICCARDO MARCORI VARALLI - SP201840

JANAÍNA THAIS DANIEL VARALLI - SP199192

AMANDA BORGES RODRIGUES - SP433454

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : NALF ARTES EM CONFECÇÕES LTDA

ADVOGADO : JOSE EDUARDO LOUZÃ PRADO - SP093667

AGRAVADO : KANAL DA MODA LTDA

ADVOGADOS : RICCARDO MARCORI VARALLI - SP201840

JANAÍNA THAIS DANIEL VARALLI - SP199192

AMANDA BORGES RODRIGUES - SP433454

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2025 a 31/03/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 31 de março de 2025