

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.060 - RJ (2019/0093697-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
LAURA FILGUEIRAS TAVARES E OUTRO(S) - SP410542
RECORRIDO : FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS - RJ147683
THIAGO LOMBARDI CAMPOS DA COSTA E OUTRO(S) - RJ174834
FELIPE CORRÊA ROCHA - RJ156431
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : J&F INVESTIMENTOS S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. *ELLE / ELLE ELLA*. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019.

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca *ELLE ELLA* à recorrida.

3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.

5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão *ELLE* atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.

7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese – grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre

Superior Tribunal de Justiça

marcas do mesmo segmento – impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2020(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.060 - RJ (2019/0093697-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
LAURA FILGUEIRAS TAVARES E OUTRO(S) - SP410542
RECORRIDO : FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS - RJ147683
THIAGO LOMBARDI CAMPOS DA COSTA E OUTRO(S) - RJ174834
FELIPE CORRÊA ROCHA - RJ156431
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : J&F INVESTIMENTOS S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional.

Ação: “anulatória de registro de marca com pedido de abstenção de uso”, ajuizada pela recorrente em face de J & F PARTICIPAÇÕES S/A e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), mediante a qual postula a invalidação do registro n. 900.798.750, conferido para a marca *ELLE ELLA*, em razão de suposta colisão com a marca *ELLE*, de sua titularidade.

Sentença: julgou procedente o pedido, para decretar a nulidade da marca em questão e determinar a abstenção de seu uso pela recorrida, sob pena de multa diária.

Acórdão: deu provimento às apelações interpostas pela recorrida e pelo INPI e à remessa necessária, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA – PROPRIEDADE INDUSTRIAL
– PEDIDO DE NULIDADE DE MARCA – ARGUIÇÃO DE COLIDÊNCIA – SENTENÇA

PROCEDENTE - RECURSOS PROVIDOS

I - cinge-se a controvérsia em saber se a marca nominativa da ré “ELLE ELLA”, nº 900.798.750, na classe NCL(9) 03, confunde-se com a marca da autora “ELLE”, sob a alegação de que é notoriamente conhecida no ramo de moda e publicações voltadas à beleza, o que lhe confere a proteção especial prevista no art. 6 bis da CUP e 126 da Lei 9.279/96.

II - vê-se que esta Corte já se manifestou sobre a marca da autora-apelada, em cotejo com expressão igualmente semelhante e na mesma classe, da que ora se discute nestes autos, em processo por ela mesmo movido, com a mesma ré, com a diferença de que naquela ação (2006.51.01.518-2) sua marca é que corria o risco de não prosperar, o que acabou não ocorrendo, conforme se vê no voto condutor do julgamento, da lavra da Des. Fed. Liliane Roriz.

III - De modo que, ao contrário do Magistrado a quo, não vejo distinção entre o que se discutiu naquela lide e o que se discute nesta, não me parecendo que o cotejo entre as marcas mistas daquele processo, nº 2006.51.01.518-2 (“ELLE” e “ELLE ELLA JELLPOO”) guardem mais distinção entre si do que as apresentadas nestes autos (“ELLE” e “ELLE ELLA”) com os mesmos núcleos e para os mesmos produtos, não apresentando a autora nenhuma prova de alteração no mundo dos fatos que impossibilite a coexistência dos mesmos termos.

IV - O mesmo se diga em relação à existência de outras marcas registradas e que também fazem uso do mesmo pronome ELLE, como “ELLE ET LUI”; “LUI POUR ELLE”; “ELLE POUR LUI”; “EMPORIO ARMANI LEI ELLE SHE ELLA”; “UDV PARIS POUR ELLE GOLD-ISSIME”; “ELLE MACPHERSON”; “ELLE L'AIME”, que servem para corroborar o entendimento de que o acréscimo de outra expressão ao pronome ELLE modifica inteiramente seu significado, formando conjuntos tão distintos quanto o da lide, sem mencionar que o pronome, em questão, é vocábulo de uso comum que não deve ser apropriado de forma exclusiva, máxime quando associado a produtos femininos, com inspiração claramente evocativa.

V - Apelações e remessa necessária providas.

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 124, XIX e XXIII, 126, § 2º, 129, 130, III, e 189, I, da Lei 9.279/96; e art. 6 *bis* da Convenção da União de Paris. Argumenta que a marca da recorrida (*ELLE ELLA*) reproduz, com acréscimo, marcas de sua titularidade, formadas unicamente pela expressão *ELLE*, o que viola o disposto nos dispositivos legais retro mencionados. Aduz que há risco de confusão pelo público consumidor, o que é suficiente para ensejar o decreto de nulidade da

Superior Tribunal de Justiça

marca impugnada. Aduz que as circunstâncias fáticas da hipótese diferem daquelas presentes no caso do acórdão usado como paradigma pelo Tribunal *a quo*.

É o relatório.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.060 - RJ (2019/0093697-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
LAURA FILGUEIRAS TAVARES E OUTRO(S) - SP410542
RECORRIDO : FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS - RJ147683
THIAGO LOMBARDI CAMPOS DA COSTA E OUTRO(S) - RJ174834
FELIPE CORRÊA ROCHA - RJ156431
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : J&F INVESTIMENTOS S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. *ELLE I ELLE ELLA*. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019.

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca *ELLE ELLA* à recorrida.

3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.

5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão *ELLE* atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.

7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese – grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento – impedem que se reconheça que a marca

Superior Tribunal de Justiça

registrada pela recorrida deva ser anulada.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.060 - RJ (2019/0093697-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
LAURA FILGUEIRAS TAVARES E OUTRO(S) - SP410542
RECORRIDO : FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS - RJ147683
THIAGO LOMBARDI CAMPOS DA COSTA E OUTRO(S) - RJ174834
FELIPE CORRÊA ROCHA - RJ156431
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : J&F INVESTIMENTOS S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca *ELLE ELLA* à recorrida.

1. CONTORNOS DA LIDE

HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ajuizou a presente ação, em face de J & F PARTICIPAÇÕES S/A e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando provimento judicial que decretasse a nulidade do registro n. 900.798.750, concedido para a marca de apresentação nominativa *ELLE ELLA* na classe NCL(9) 03 (produtos para limpeza, cosméticos e produtos de higiene e de perfumaria).

Verificou-se, no curso da ação, que a marca impugnada foi transferida à sociedade empresária FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA., que, em razão disso, passou a integrar o polo passivo desta ação.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, por entender

que a marca da recorrida, ao reproduzir, com acréscimo, a marca anteriormente depositada pela recorrente (*ELLE*) – designativa de produtos insertos na mesma classe daqueles identificados pela marca impugnada – viola o direito de exclusividade titularizado por esta, na medida em que não se reveste de distintividade suficiente.

Já o TRF - 2ª Região, ao julgar a remessa necessária e as apelações interpostas pela recorrida e pelo INPI, decidiu pela manutenção do registro marcário em questão, ao argumento de que, além de as expressões em conflito serem suficientemente distintas, a marca *ELLE* convive com diversas outras que se utilizam do mesmo vocábulo.

2. DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA VIOLAÇÃO DE SINAIS MARCÁRIOS E DA HIPÓTESE DOS AUTOS

Conforme assentado por esta Corte, a finalidade da proteção conferida ao detentor de registro marcário – prevista no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI – é dupla: por um lado, proteger o titular contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela, e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou serviço ofertado (art. 4º, VI, do CDC). Nesse sentido, por todos, o REsp 1.105.422/MG, 3ª Turma, DJe 18/5/2011).

Deve-se ter em mente, contudo, que o direito de uso exclusivo de uma marca, bem como o direito do respectivo titular de exigir que terceiros se abstenham de utilizar signos idênticos ou semelhantes, não podem ser considerados absolutos e irrestritos, pois estão condicionados às exceções do art. 132 da LPI e ao equilíbrio com os valores constitucionais da livre concorrência, da

liberdade de expressão e da livre iniciativa.

Segundo se depreende da Lei de Propriedade Industrial, a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada (art. 124, XIX).

Para aferição da existência de confusão ou de associação indevida entre marcas, em primeiro lugar, deve-se ter como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, razoavelmente atento e informado (REsp 1.688.243/RJ, 4ª Turma, DJe 23/10/2018), considerado o contexto em que usualmente adquire e utiliza os produtos assinalados.

No que concerne aos elementos passíveis de análise para que se possa concluir pela caracterização ou não da violação ao direito de exclusiva – elencados por esta 3ª Turma, originariamente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1.346.089/RJ (DJe 14/5/2015) –, merecem destaque os seguintes: (i) grau de distintividade intrínseca, (ii) grau de semelhança entre as marcas analisadas, (iii) tempo de convivência, (iv) espécie de produtos ou serviços oferecidos pelos respectivos titulares dos registros.

Tais critérios, vale consignar, devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos *a priori* sobre a relevância em abstrato de cada um deles.

O exame da distintividade das marcas serve para verificar se os sinais registrados constituem expressões genéricas, necessárias ou comuns, bem como se tais signos são ou não dotados de características evocativas ou sugestivas dos

produtos ou serviços que visam identificar.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso constatado que se trata de “marca fraca”, dotada de baixa distintividade, seu titular pode ter de suportar o ônus da coexistência, uma vez que optou por desfrutar da facilidade decorrente da incorporação à marca de elemento de uso generalizado ou relacionado ao próprio produto ou serviço. Nesse sentido, por todos, confira-se o REsp 1.107.558/RJ, 4ª Turma, DJe 6/11/2013.

Quanto ao ponto, verifica-se, no particular, que a expressão *ELLE*, registrada pela recorrente, possui baixíssimo grau distintivo, pois consiste em termo de uso comum, que nada mais é do que o pronome pessoal feminino singular do caso reto, grafado em francês.

Convém lembrar que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a reprodução integral de elementos nominativos, com ou sem acréscimo, não constitui circunstância suficientemente apta, por si só, a ensejar a decretação de nulidade de registro, devendo, para tal desiderato, averiguar-se a presença de outros elementos capazes de ensejar confusão ou associação de marcas (nesse sentido, o REsp 863.975/RJ, 3ª Turma, DJe 16/11/2010).

Pode-se vislumbrar, outrossim, que, apesar do tempo de convivência entre as marcas em conflito (ao menos desde 2008, ano do depósito da marca *ELLE ELLA*), sequer foram deduzidas alegações no sentido de que algum consumidor tenha sido confundido ou que tenha associado a marca da recorrida à da recorrente.

Na hipótese de ter havido, em algum momento, confusão ou associação errônea, o decurso desses anos de coexistência teria sido suficiente para que surgissem, ao menos, algum indício nesse sentido.

Superior Tribunal de Justiça

Importa consignar, outrossim, que a análise do elemento temporal constitui critério já utilizado por esta Corte Superior para fins de se assentar a possibilidade de convivência de marcas idênticas, como ocorrido nas ocasiões em que foram julgados os recursos especiais 863.975/RJ (3ª Turma, DJe 16/11/2010) e 14.367/PR (4ª Turma, DJ 21/9/1992).

Quanto ao fato de haver identidade ou afinidade entre os produtos assinalados pelas marcas em conflito (artigos de perfumaria, de limpeza e cosméticos), cumpre registrar que o STJ já definiu que a simples circunstância de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem gêneros da mesma natureza não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los como de mesma origem (REsp 863.975/RJ, 3ª Turma, DJe 16/11/2010).

Vale sublinhar, ademais, que o acórdão recorrido informa que há diversos registros marcários em vigor formados pela expressão *ELLE*, dentre os quais: *ELLE ET LUI*, *LUI POUR ELLE*, *ELLE POUR LUI*, *EMPORIO ARMANI LEI ELLE SHE ELLA*, *UDV PARIS POUR ELLE GOLDISSIME*, *ELLE MACPHERSON*, *ELLE L'AIME* (e-STJ fl. 759).

Tal constatação, além de corroborar a natureza comum desse vocábulo, evidencia que a decretação da nulidade da marca ora impugnada poderia resultar em afronta à isonomia, à livre iniciativa e/ou à liberdade de expressão.

Conforme bem assinalado pelo e. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva quando do julgamento do REsp 1.773.244/RJ (3ª Turma, DJe 5/4/2019), a presença de elementos em comum em diversas marcas desenvolve no consumidor uma atenção maior aos detalhes que diferenciam cada uma delas. A natureza do consumo fica mais sensível, enfraquecendo a possibilidade de erro, não obstante eventual semelhança entre as marcas concorrentes. Argumentou, ainda, Sua

Excelência:

Esse fenômeno é denominado na doutrina de teoria da distância, segundo a qual uma nova marca não precisa guardar distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já aceitas no mercado. Assim, a comparação se dá não somente entre as marcas em disputa, mas também quanto ao mercado pertinente.

Acerca da teoria da distância, veja-se a lição de Lélío Denicoli Schmidt:

"(...) Desenvolvida na Alemanha, a teoria da distância também se vale da ideia de marcas imersas em campos de proteção com magnetismo variado. Seu postulado consiste no princípio segundo o qual a análise de colidência entre duas marcas deve levar em consideração o maior ou menor grau de distintividade que elas possuem, quando comparadas com as demais marcas já existentes em seu segmento. A possibilidade ou não de confusão é estabelecida não só com base no nível de semelhança que as marcas tidas como semelhantes observam entre si, mas também na similaridade que têm com as demais marcas de seu ramo de atividade" (A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, edição eletrônica).

Diante desse contexto, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese – grau de distintividade/semelhança, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento – impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada.

O uso da marca *ELLE ELLA*, malgrado os registros antecedentes de marcas titularizadas pela recorrente – e considerando as premissas fáticas assentadas pelo juízo de segundo grau –, não revela circunstância que implique, ao menos potencialmente, violação dos direitos desta, não configurando hipótese apta, conforme inferência alcançada pelo Tribunal *a quo*, a causar confusão ou associação indevida. Acerca do ponto, confira-se a seguinte passagem do aresto impugnado:

Assim, em que pesem os fundamentos expendidos na sentença, a

verdade é que não se visualiza, no caso, possibilidade de confusão entre os signos, mesmo que a marca da ré seja nominativa, o que não compromete a distintividade do título, que se configura pela diferença clara entre as denominações, que não se confundem nem se associam entre si, não havendo a menor possibilidade de serem percebidas como uma família de marcas, visto que a coexistência de mais de duas décadas já se incumbiu de dissociá-los no espírito do consumidor.

O mesmo se diga em relação à existência de outras marcas registradas e que também fazem uso do mesmo pronome ELLE, como “ELLE ET LUI”; “LUI POUR ELLE”; “ELLE POUR LUI”; “EMPORIO ARMANI LEI ELLE SHE ELLA”; “UDV PARIS POUR ELLE GOLD-ISSIME”; “ELLE MACPHERSON”; “ELLE L'AIME”, que servem para corroborar o que acima se disse, que o acréscimo de outra expressão ao pronome ELLE modifica inteiramente seu significado, formando conjuntos tão distintos quanto o da lide, sem mencionar que o pronome, em questão, é vocábulo de uso comum que não deve ser apropriado de forma exclusiva, máxime quando associado a produtos femininos, com inspiração claramente evocativa. (e-STJ fl. 759)

Vale consignar, por fim, que as turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte vêm entendendo que as premissas que conduziram às conclusões acerca da ocorrência ou não de confusão no público consumidor são inviáveis de revolvimento em sede de recurso especial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. USO. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 182/STJ.

[...]

3. Tendo a Corte local, ao apreciar o contexto fático-probatório dos autos, concluído que as empresas possuem atividades semelhantes capazes de causar confusão nos consumidores, não há como esta Corte rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 595.424/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. COLISÃO DE MARCAS. 1. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 2. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. 3. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 4. CARÁTER AUTÔNOMO OU PREPARATÓRIO DA CAUTELAR. FALTA DE INDICAÇÃO DA NORMA FEDERAL VIOLADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. 5. LEI Nº 9.279/96. MARCAS

MISTAS "SIM RADIOSAT" E "SIM TV". COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL EM RAZÃO DA SIMILITUDE DOS ELEMENTOS GRÁFICOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 6. FATO SUPERVENIENTE. ANÁLISE PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 7. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

5. O acórdão estadual, ao analisar os elementos gráficos das marcas mistas "SIM RADIOSAT" e "SIM TV", concluiu que a similitude entre elas é apta a causar confusão nos consumidores, o que impede nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, que não pode ser considerada uma terceira instância recursal (Súmula nº 7 do STJ).

[...]

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1421365/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 14/11/2016)

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

1. A reforma do entendimento da instância ordinária e entender pela ausência de confusão entre as marcas, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

2. A incidência do referido óbice impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a instância ordinária.

[...]

4. Agravo interno desprovido.

(Aglnt no AREsp 989.275/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019)

3. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais (fixados no acórdão recorrido em 15%) para 17,5% sobre o valor atualizado da causa.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0093697-7 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.819.060 / RJ**

Números Origem: 01589493120154025101 201551011589499

EM MESA

JULGADO: 20/02/2020

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **DURVAL TADEU GUIMARÃES**

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
LAURA FILGUEIRAS TAVARES E OUTRO(S) - SP410542
RECORRIDO : FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS - RJ147683
THIAGO LOMBARDI CAMPOS DA COSTA E OUTRO(S) - RJ174834
FELIPE CORRÊA ROCHA - RJ156431
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : J&F INVESTIMENTOS S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.