

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.493.549 - SP (2019/0118434-0)

RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE : LOURENCO & MENDES JUNIOR LTDA - ME - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS DE QUADROS - SP149766
AROLD DE OLIVEIRA LIMA - SP288141
MÁRCIA CRISTINA SATO RODRIGUES - SP193167
AGRAVADO : AZULAO MIX SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADOS : ADRIANO LÚCIO VARAVALLLO - SP155758
HENRIQUE SOMADOSSI PRADO - SP238099

DECISÃO

Trata-se de agravo apresentado por LOURENCO & MENDES JUNIOR LTDA - ME contra a decisão que não admitiu seu recurso especial.

O apelo nobre, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea *a*, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido:

ACÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA ALÉM DE CONDENAR O RÉU A REPARAR OS DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO - INCONFORMISMO - NÃO ACOLHIMENTO - COLIDÊNCIA ENTRE A MARCA DO APELADO (VIZINHÃO SUPERMERCADOS) E O ANTIGO NOME EMPRESARIAL DO APELANTE (VIZINHÃO SUPERMERCADOS LTDA) - IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DE SIGNOS SEMELHANTES NOS CASOS DE CONVERGÊNCIA TERRITORIAL E ATUAÇÃO NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO - PREVALÊNCIA DA MARCA (REGISTRO PRETÉRITO AO NOME EMPRESARIAL) - DANO MATERIAL PRESUMIDO A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO C STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Quanto à controvérsia, pela alínea *a* do permissivo constitucional, alega violação do art. 129 da Lei n. 9.279/96, trazendo os seguintes argumentos:

Para que haja violação ao art. 129 da LPI e seja configurada a reprodução ou imitação de marca registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado, entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no mesmo ramo, in casu, é irrelevante se as "informações inseridas em redes sociais, em que as postagens pretéritas ficam arquivadas em ordem cronológica e não estão em destaque no perfil e nem são de fácil acesso e visualização pelos seguidores

da página mantida pelo adverso."

De fato, o art. 129 da Lei n. 9.279/96, pelo qual o Tribunal paulista negou-lhe vigência, subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca.

[...]

Infere-se, portanto, que o acórdão recorrido, ao entender que as postagens, para a divulgação da marca, na rede social da Recorrida, conquanto pretéritas estando arquivadas em ordem cronológica e não estão em destaque no perfil e nem são de fácil acesso e visualização pelos seguidores da página, violou referido dispositivo legal (caput art. 129 da LPI), eis que a proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. (fls. 449/450).

É o relatório. Decido.

Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou sobre a questão debatida nos autos nos seguintes termos:

No caso concreto, constata-se que o apelado detém a titularidade da marca nominativa VIZINHÃO SUPERMERCADOS, desde março de 2013 (cf. certidão de registro a fls. 32) e essa titularidade lhe garante a exclusividade do uso, em território nacional, nos termos do art. 129, da Lei 9.279/96.

Por sua vez, o apelante, não obstante a alteração do nome empresarial (junho de 2017), para AZULÃO MIX SUPERMERCADOS LTDA (fls. 100/109), ostentava o nome empresarial VIZINHÃO SUPERMERCADOS LTDA, conforme registro efetivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em outubro de 2016 (fls. 122/123), daí o aparente direito ao uso exclusivo do nome, nos termos do art. 1.166, do CC.

Acontece que, diante da nítida colidência entre a marca de titularidade do apelado e o anterior nome empresarial do apelante, a solução apresentada na r. sentença apelada deve ser prestigiada, isto é, a prevalência da marca, pois impossível a convivência de signos idênticos em casos de convergência territorial e de atuação no mesmo segmento mercadológico.

[...]

À luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, vê-se que as partes atuam no Estado de São Paulo, em municípios que distam cerca de 60km (o apelado em Bauru e o apelante em Macatuba), no mesmo segmento de serviços (supermercados de varejo), daí o concreto potencial de confusão junto aos consumidores e o amparo legal à pretensão deduzida na petição inicial, nos termos do art. 209, caput, da Lei 9.279/96.

[...] (fls. 435/437).

Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (Súmula 7/STJ)” (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/3/2019).

Confirmam-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1º/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.356.000/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/3/2019; e REsp n. 1.764.793/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2019.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, **conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.**

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 11 de junho de 2019.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente