

**AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 841.480 - SP (2016/0004339-0)**

**RELATOR** : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**  
**AGRAVANTE** : **BRITO E CIA LTDA**  
**ADVOGADO** : **VINICIUS PEREIRA DE ASSIS E OUTRO(S) - ES009947**  
**SOC. de ADV.** : **FONSECA ASSIS ADVOGADOS E CONSULTORES**  
**AGRAVADO** : **MARIA DE FATIMA FAVORETTO RESENDE - EPP**  
**AGRAVADO** : **RODRIGO FAVORETTO RESENDE - EPP**  
**ADVOGADOS** : **MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA E OUTRO(S) - RJ114172**  
LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - SP252082  
DAVID FERNANDO RODRIGUES - SP260972

**DECISÃO**

Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/1973, art. 544) interposto por BRITO E CIA. LTDA. contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 e incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 558/560).

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 404):

PRESCRIÇÃO - Marca - Pretensão da autora ao uso da expressão "Pimpolho" no título de estabelecimento dos réus Aplicação do prazo geral vigente na data dos fatos (CC/02. art. 205) - Prazo decenal não transcorrido Prescrição incorrente - Apelação improvida nesse tocante

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca - Ramo do vestuário infantil - Uso da expressão "Pimpolho" como marca, pela autora, e como título de estabelecimento, pelos réus - Inexistência de confusão do público e de concorrência desleal - Público alvo diferente - Ação de obrigação de não fazer improcedente - Apelação provida

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca - Ramo do vestuário infantil - Uso da expressão "Pimpolho" pelos litigantes - Vocábulo de uso comum carente da proteção insculpida no art. 124. V. da LPI - Ação de obrigação de não fazer improcedente - Apelação provida

ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA - Deslealdade e má-fé - Transcrição parcial de trecho da contestação na tentativa de convencer órgão colegiado de que ré confessou expressamente a procedência do direito da autora - Compreensão do Relator quanto à evidente tentativa de indução da Turma Julgadora a erro - Ato atentatório à dignidade da Justiça - Hipótese que comportaria a condenação da apelada ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor atualizado da causa (originalmente. RS 30.000.00) - Maioria da Turma Julgadora que, entretanto, delibera a inaplicabilidade da sanção Voto vencido.

Dispositivo: Deram provimento ao recurso, vencido em parte o Relator que aplicaria a pena do art. 14, II do CPC.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 436/440).

No recurso especial (e-STJ fls. 443/470), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois não sanada omissão quanto aos arts. 129, 130, III, 189, I, 190, I, 195, III, 208, 209, § 2º, 210, I, II e III, da Lei n. 9.279/1996, 102, 103, parágrafo único, 104 e 106 da Lei n. 9.610/1998.

Alegou violação dos arts. 129, 130, III, 189, I, 190, I, 195, III, 208, 209, § 2º, 210, I, II e III, da Lei n. 9.279/1996 e 87, parágrafo único, da Lei n. 9.615/1998, por ser titular do registro da marca no INPI, tendo o direito à exclusividade de seu uso. Sendo utilizada

indevidamente, surge o dever de indenizar. Indicou dissídio.

No agravo (e-STJ fls. 575/589), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial.

Houve contraminuta (e-STJ fls. 592/610).

É o relatório.

Decido.

O recurso especial e o agravo foram interpostos com fundamento no CPC/1973, motivo por que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 2/STJ).

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC/1973.

Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.

Desse modo, não assiste razão à parte recorrente, visto que o Tribunal *a quo* decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente aos seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 535, II, do CPC/1973.

Sobre a existência de uso indevido de nome, os julgadores assim destacaram (e-STJ fls. 409/412):

A expressão "Pimpolho" é vocábulo de uso comum e, por isso, carece da proteção insculpida no inciso V do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial.

A expressão polissilábica adotada pelas litigantes significa "meninote taludo, bem desenvolvido", ou "criança pequena e robusta" (Dicionário Aurélio), exatamente o público-alvo das litigantes: o infantil.

Desinteressa se as recorrentes atuam no mesmo ramo do vestuário (infantil). A adoção da palavra "pimpolho" no título de estabelecimento das recorrentes é legalmente possível.

[...]

Registre-se, ademais, que embora a recorrida tenha obtido o registro da marca "Pimpolho" no comércio de mamadeiras e de mercadorias em geral (fl. 34-37), seu objeto social precípua é a industrialização e comercialização atacadista de calçados (fl. 21, clausula segunda), conforme expõe claramente em seu endereço eletrônico (fl. 33), *in verbis* "A Pimpolho é uma empresa brasileira pioneira e especializada na produção de calçados para bebês".

As recorrentes, por seu turno, comercializam produtos de vestuário infantil de diversas marcas, praticando o comércio varejista, como se vê claramente nas fotografias de fl. 38-39.

O público-alvo da recorrida são os comerciantes, enquanto o das apelantes é o destinatário final, o consumidor.

Destarte, embora seja possível encontrar pontos de interesse comum entre as litigantes, inexistente óbice a convivência pacífica entre elas.

O tópico foi decidido no mesmo sentido do entendimento desta Corte,  
anotem-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS FRACAS OU EVOCATIVAS. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO.

1. O tribunal de origem, ecoando a sentença, afastou a existência de ofensa à marca da ora agravante com base no acervo fático-probatório coligidos aos autos.  
2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 100.976/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 4/2/2015.)

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCAS. DORITOS E DOURADITOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

[...]

2. "Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no âmbito da ação de abstenção de uso de nome empresarial, marca e nome de domínio, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no Ag n. 1.049.819/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2011, DJe 30/3/2011).

3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver com marcas semelhantes. Precedente: REsp n. 1.166.498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.046.529/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 4/8/2014.)

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.

3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo

INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.315.621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 13/6/2013.)

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

Ademais, tendo a Turma julgadora, com base em provas, deixado clara a inexistência de confusão, concluindo pela possibilidade de coexistência das marcas, decidir de forma distinta demandaria o reexame do material probante, o que não é viável em recurso especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ, entendimento que também incide para o dissídio jurisprudencial. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de confusão de marcas a ensejar concorrência desleal. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.353.472/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes.

2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição.

3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH.

4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.346.089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015.)

Diante do exposto, NEGÓ PROVIMENTO ao agravo.

# *Superior Tribunal de Justiça*

Publique-se e intímese.

Brasília (DF), 25 de novembro de 2019.

Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Relator