

RECURSO ESPECIAL Nº 1.409.096 - SC (2013/0337721-3)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : ZEROPONTOSETE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SC014468
RECORRIDO : INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON LTDA
ADVOGADOS : OCTÁVIO TINOCO SOARES E OUTRO(S) - SP026454
EDSON CICHELLA - SC014231
SIMONE TINOCO SOARES

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por ZEROPONTOSETE LTDA - MICROEMPRESA com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

'APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. INSURGIMENTO QUANTO AO USO DE MARCA, SOB O ARGUMENTO DE PROXIMIDADE SEMÂNTICA E SIMILITUDE FONÉTICA COM OUTRA PREVIAMENTE DEPOSITADA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. EXISTÊNCIA DE REGISTRO CONFERINDO DIREITO DE PROPRIEDADE E DE USO PARA AMBAS AS TITULARES DAS MARCAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CESSAÇÃO DE USO. RECURSO DESPROVIDO.' (e-STJ, fl. 947)

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, cujo acórdão restou assim ementado, *in verbis*:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO (ART. 535 DO CPC). ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA SANAR OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. Não se fazendo presente qualquer dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração engastados no art. 535 do Código de Processo Civil, inviável mostra-se a rediscussão da matéria, até porque, consabidamente, não está o julgador jungido a pronunciar-se sobre todos os argumentos e dispositivos legais aventados no reclamo. Impende, contudo, verificada omissão na parte dispositiva do acórdão embargado, a devida sanação, de modo a mantê-la cônsona com a fundamentação adotada. (e-STJ, fls. 1.115/1.120).

Nas razões do recurso especial, a recorrentes aponta violação aos arts. 458,

474, 535 do Código de Processo Civil/73; 124 e 129 da lei 9.279/96. Sustenta, em síntese, nulidade do v. acórdão, porquanto o eg. Tribunal local teria permanecido omissos no tocante a questões suscitadas em sede de embargos de declaração, argumentando, em resumo, que *"imperioso se faz a manifestação do julgado no que tange a proteção legal que garante o uso da marca pela apelada, considerando que a mesma não possui registro de marca e não obteve êxito em reverter a improcedência do seu registro junto ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região"* (e-STJ, fl. 966). Aduz, ainda, que *"houve então, a comprovação sim da existência de similaridade fonética e de proximidade semântica, devendo-se concluir pela impossibilidade de co-existência ou convivência de ambas, na forma com decidiu o INPI"* (e-STJ, fl. 1.154).

Contrarrazões apresentadas às fls. 1.185/1.284.

É o relatório. Passo a decidir.

De início, cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado 2 do Plenário do STJ: *"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"*.

Nas razões recursais, a recorrente alega violação aos artigos 458 e 535 do CPC/73, alegando que *"imperioso se faz a manifestação do julgado no que tange a proteção legal que garante o uso da marca pela apelada, considerando que a mesma não possui registro de marca e não obteve êxito em reverter a improcedência do seu registro junto ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região"* (e-STJ, fl. 966). Leia-se, a propósito, o seguinte trecho dos aclaratórios, *in verbis*:

"Quanto às petições de ambas as partes (da embargante noticiando e fazendo juntar cópia da decisão do TRF2 que inadmitiu o recurso especial interposto pela embargada e desta adunando cópia de agravo de instrumento que manejou contra a reportada decisão), cuida-se de situação que em nada altera o decidido na apelação e agora ratificado (exceto no suprimento da omissão existente à fl. 777). Ante o exposto, a Câmara, por unanimidade, conhece dos embargos de declaração, acolhendo-os, em parte, para dar nova redação ao dispositivo do acórdão embargado (fl. 777), nos seguintes termos: "Ante o exposto, por votação unânime, conhece-se do recurso e nega-se-lhe provimento,

sem prejuízo à discussão judicial da matéria, se restar definitivamente desconstituído o registro em exame"." (e-STJ, fl. 1.120)

Nesse toar, rejeita-se a alegada violação aos arts. 458 e 535, I e II, do CPC/73, uma vez que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC) analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. Como já dito, a uníssona jurisprudência deste eg. Tribunal é no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente fundamentação.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS-EMBARGANTES.

(...)

2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

(...)

6. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp 362.110/RJ, Rel. **Ministro MARCO BUZZI**, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe de 23/03/2017 - grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973 (CORRESPONDENTE AO ART. 1.022 DO CPC/2015). DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973, correspondente ao art.1.022 do CPC/2015, quando a Corte local pronunciou-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.

2. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp 988.556/MS, Rel. **Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA**, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe de

17/03/2017 - grifou-se)

Avançando, quanto à matéria de fundo, a Corte local manifestou-se nos seguintes termos:

"Perfilho-me, desde logo, à intelecção deduzida pela magistrada, não obstante o subjetivismo que envolve a matéria em apreço, aditando, por oportuno, que, a priori, o prefixo "anti" encarrega-se de afastar a cogitada confusão, eis que, como é consabido, "anti" significa contrário, inverso. (...)

Cabe a este Tribunal decidir sobre o uso indevido ou não de marca e sobre os danos dele defluentes, sem adentrar em considerações acerca da eventual nulidade do registro. (...)

Alfim, em respeito à bem lançada peça recursal, cumpre escandir que, feitas essas considerações, envolvendo nuclearmente matéria de direito, prejudicada mostra-se a análise pontual dos demais aspectos invocados pela apelante.

Portanto, pelos fundamentos expendidos, tendo a apelada/demandada comprovado seu direito ao uso da marca, e não evidenciada a alegada colidência, isto patenteia fato impeditivo ao deferimento do pleito formulado pela apelante/autora." (e-STJ , fls. 950/954)

Nesse toar, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que a não há similitude, apta a causar confusão nos consumidores. Assim, concluir de forma diametralmente oposta, como pretende o recorrente em suas razões recursais, no sentido de que restou comprovada *"existência de similaridade fonética e de proximidade semântica, devendo-se concluir pela impossibilidade de co-existência ou convivência de ambas"*, no caso em voga, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973 NÃO VIOLADO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. SEMELHANÇA ENTRE AS MARCAS É IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. TERMOS DE USO COMUM. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante preceitua a Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."

2. A ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma clara e fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde coerente da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da agravante.

3. **O acórdão recorrido firmou premissa fática quanto à irrelevância da semelhança existente entre as marcas "REI" e "NEI", ponderando não haver confusão ou associação entre elas. Por esta ótica, permanece a compreensão anteriormente exarada no sentido de que toda a matéria foi apreciada e solvida à luz dos elementos de fato e de prova coligidos aos autos, de modo que a revisão das premissas alcançadas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.**

4. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido 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 e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt no REsp 1.338.834/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1242572/SP, **Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE**, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019 - grifou-se)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. EMBALAGENS. CONCORRÊNCIA DESLEAL DESCARACTERIZADA. REEXAME DE PROVA.

1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1209669/RJ, Rel. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017- grifou-se)

Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

Superior Tribunal de Justiça

Publique-se.

Brasília (DF), 12 de novembro de 2019.

MINISTRO RAUL ARAÚJO
Relator