

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.620.188 - RJ (2019/0340789-0)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
AGRAVANTE : CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA
ADVOGADOS : NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY - SP257238
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY - SP281766
GEORGES ABBOUD - SP290069
MARIA CAROLINA NERY SELDERS - SP376479
GUILHERME AUGUSTO TONIETTE - SP390593
JOAO CARLOS ZANON - RJ163266
AGRAVADO : COPPEL S.A. DE V.V.
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
ADVOGADA : MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA - RJ114172
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DECISÃO

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DEMANDA QUE DISCUTE A ALEGADA NULIDADE DO REGISTRO 829.429.093 PARA A MARCA MISTA “COPEL ZZZ”. DIREITO DE PRECEDÊNCIA ALEGADO, MAS NÃO PROVADO. A PROVA DOS AUTOS NÃO RETRATA O USO DA MARCA “COPEL” PARA O COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS. VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. A MARCA “COPEL ZZZ” CONSTITUI IMITAÇÃO DA MARCA ANTERIOR “COPPEL”. NULIDADE PARCIALMENTE DECLARADA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – O objeto da demanda é a nulidade parcial do registro 829.429.093, referente à marca mista “COPEL ZZZ” da 1ª apelada (CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA), apenas para a parte em que especifica o comércio de eletrônicos e eletrodomésticos, pela alegada violação ao art. 124, XIX e XXIII, da LPI.

II – Direito de precedência não provado. Uma parcela dos sofás, camas e poltronas comercializadas ostentam componentes elétricos que permitem a automatização de algumas de suas funções, como reclinção. Contudo, a mera existência de componentes elétricos não

altera a natureza de um móvel para um eletrodoméstico ou eletrônico, em especial se o público consumidor faz essa distinção.

III - Um eletrodoméstico é antes de tudo um utensílio elétrico usado nas tarefas domésticas, sendo certo que essa categoria não comporta os colchões, camas e poltronas comercializados pela 1ª apelada, ainda que assistidos por mecanismos elétricos.

IV - Grande parte dos documentos são “notas de transferência”, emitidas para viabilizar o transporte de produtos entre as lojas da 1ª apelada. Não há comprovação de que os produtos ali comercializados fossem destinados ao consumidor final, sendo razoável presumir que serviriam para guarnecer as próprias lojas da 1ª apelada.

V - Outras notas fiscais retratam a aquisição de produtos eletrônicos diretamente pela 1ª apelada com a empresa CCE DA AMAZÔNIA S.A.. Longe de comprovar a venda ao consumidor final, o conteúdo das notas robustece a tese de que os produtos haviam sido adquiridos para uso nas próprias lojas da 1ª apelada. Não apenas porque as datas das compras são próximas às constantes nas notas fiscais de transferência, mas principalmente porque ambos os grupos de documentos fazem referência aos mesmos produtos.

VI - Três das notas fiscais juntadas retratam especificamente a venda para pessoas físicas de: (i) 1 DVD CCE, no valor de R\$465,00 (fl. 448); (ii) 1 micro-ondas 30 litros, no valor de R\$398,26 (fl. 454); e (iii) 1 mini-system no valor de R\$621,00 (fl. 456). Entretanto, também não comprovam o uso efetivo da marca “COPEL” no segmento varejista de eletrônicos e eletrodomésticos. Em primeiro lugar, porque as três notas fiscais foram emitidas no ano de 2003, ao passo em que as marcas em conflito foram depositadas em 2007. Portanto, sem prejuízo de a 1ª apelada buscar comprovar o uso no ano de 2003, deveria tê-lo feito também em relação ao ano de 2007. E em segundo lugar, porque a prova precisa ser compatível com o fato alegado. Em suas contrarrazões, a 1ª apelada sustentou, que desde 1996, “já comercializava objetos e artigos eletrônicos em larga escala, tais como aparelhos de DVD, mini system, televisores, rádios gravadores entre outros” (fl. 1389, destaque adicionado), sendo certo que a venda de três produtos não constitui prova hábil de venda em larga escala.

VII – Violação ao art. 124, XIX, da LPI. O registro 829.429.093, referente à marca mista “COPEL ZZZ” da apelante, constitui imitação da marca anterior “COPPEL”, depositada em 04.07.2007, suscetível de causar confusão ou associação indevida no segmento de venda de produtos eletrônicos e eletrodomésticos, em violação ao

art. 124, XIX, da LPI.

VIII – Isso ocorre porque os sinais “COPEL” e “COPPEL” são pronunciados da mesma forma, em evidente colidência fonética. Além disso, sob o aspecto nominativo, a única diferença é a letra “P”, cuja presença não confere a distintividade necessária ao registro. Além disso, o elemento nominativo “COPEL” ocupa posição preponderante no aspecto figurativo da marca da 1ª apelada, mantendo o risco de confusão. Sopesados todos os pontos, torna-se evidente que a impressão de conjunto deixada pelas marcas em conflito é muito semelhante e capaz de induzir o público consumidor a erro.

IX – Declarada a nulidade parcial do registro 829.429.093, referente à marca mista “COPEL ZZZ”, apenas na parte em que especifica o comércio de eletrônicos e eletrodomésticos, pela alegada violação ao art. 124, XIX, da LPI.

X - Por outro lado, considerando a fundamentação desenvolvida no voto, é preciso esclarecer que as camas, poltronas e cadeiras comercializadas pela 1ª apelada, ainda que possuam funções automáticas ou componentes elétricos, não constituem produtos eletrônicos ou eletrodomésticos. Em razão disso, a presente declaração de nulidade não alcança a venda de tais produtos.

XI – Apelação a que se dá parcial provimento.

Nas razões de recurso especial, alega a parte agravante violação dos artigos 1.022 ; 2º, V, 124, V, XIX e XXIII, 129, § 1º, da Lei 9.279/986.

Assim posta a questão, observo que o acórdão recorrido se manifestou de forma suficiente e motivada sobre o tema em discussão nos autos. Ademais, não está o órgão julgador obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apontados pelas partes, a fim de expressar o seu convencimento. No caso em exame, o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido. Afasto, pois, a alegada violação do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao mais, o recurso não poderia ser acolhido sem reexame de prova. A agravante afirma atuar no ramo de eletrodomésticos, fazendo uso de marca original cujo registro não pode ser anulado. A respeito dessa premissa fática, porém, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ fl. 1.441):

Ocorre que não basta invocar o direito de precedência, sendo necessário também que a 1ª apelada demonstre o efetivo uso da marca “COPEL” para assinalar eletrônicos e eletrodomésticos, o que não ocorreu nos autos.

Com efeito, os documentos de fls. 262/542 constituem em sua grande maioria notas fiscais relativas ao comércio de camas, colchões, sofás, poltronas e cadeiras reclináveis. Constatam também encartes promocionais e propagandas em revistas e jornais, mas sempre relativamente ao segmento moveleiro e seus acessórios.

No ponto, destaco que uma parcela dos sofás, camas e poltronas comercializadas ostentam componentes elétricos que permitem a automatização de algumas de suas funções, como reclinção.

Observo também que a sentença adotou um conceito amplo de eletrodomésticos, considerando qualquer aparelho elétrico de uso caseiro. Em razão disso, entendeu que a comercialização dos referidos móveis com componentes elétricos servia como comprovação de que a 1ª apelada efetivamente atuava no segmento varejista de eletrodomésticos.

Contudo, a mera existência de componentes elétricos não altera a natureza de um móvel para um eletrodoméstico ou eletrônico, em especial se o público consumidor faz essa distinção.

E além disso, no que se refere à marca propriamente dita, tem-se que (fl. 1.445):

Estabelecida essas premissas, entendo que o registro 829.429.093, referente à marca mista “COPEL ZZZ” da apelante, constitui imitação da marca anterior “COPPEL”, depositada em 04.07.2007, suscetível de causar confusão ou associação indevida no segmento de venda de produtos eletrônicos e eletrodomésticos, em violação ao art. 124, XIX, da LPI.

Isso ocorre porque os sinais “COPEL” e “COPPEL” são pronunciados da mesma forma, em evidente colidência fonética. Além disso, sob o aspecto nominativo, a única diferença é a letra “P”, cuja presença não confere a distintividade necessária ao registro. Além disso, o elemento nominativo “COPEL” ocupa posição preponderante no aspecto figurativo da marca da 1ª apelada, mantendo o risco de confusão.

Sopesados todos os pontos, torna-se evidente que a impressão de conjunto deixada pelas marcas em conflito é muito semelhante e

Superior Tribunal de Justiça

capaz de induzir o público consumidor a erro.

Afastar essas conclusões é inviável em recurso especial, consoante dispõe a Súmula 7 do STJ.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo.

Intimem-se.

Brasília (DF), 1º de abril de 2020.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora