

**AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.595.552 - SP (2019/0296806-6)**

**RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**  
**AGRAVANTE : REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA**  
**ADVOGADOS : ANGELA CRISTINA PINHEIRO PALMER - RJ088231**  
**WALTER WHELAN PALMER - RJ128814**  
**AGRAVADO : LYON PROPAGANDA LTDA**  
**AGRAVADO : RAFAEL BORGES VENDITTI**  
**ADVOGADO : RENATO GOMES DA SILVA - SP275552**

**DECISÃO**

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

Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por detentora da marca “Equipotel”, visando a que os réus se abstenham de usar a expressão “Expotel”.

Sentença de procedência. Apelação da empresa ré.

Competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda. Tese repetitiva firmada pelo STJ: “As questões acerca do 'trade dress' (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal” (REsp 1.527.232, LUIS FELIPE SALOMÃO).

Prática de concorrência desleal não caracterizada. Identidade fonética entre as marcas unicamente na expressão “otel”.

Presença de marcas tituladas por terceiros no mesmo segmento mercadológico com utilização deste mesmo termo. Sentença recorrida reformada. Apelação provida.

Nas razões de recurso especial, alega a parte agravante violação dos artigos 186, 187, 402, 884, 927 do Código Civil; 2º, V, 124, XIX, 129, 130, III, 189, I, 195, III, 208, 209, 210 da Lei 9.279/96; 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 4º, VI, 56, 67, 75, 78, II, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma ter sido comprovada a prática de concorrência desleal, dadas as semelhanças do conjunto-imagem dos produtos comercializados pela agravada.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

O recurso não pode ser acolhido sem reexame de prova. A agravante afirma que o registro de marca feito pelos agravados caracteriza concorrência desleal. A respeito dessa premissa fática, porém, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ fl. 336):

Com efeito, a similaridade entre a marca da autora e a denominação usada pelos réus decorre apenas do emprego do sufixo “otel”, considerado comum na esfera da atividade econômica por elas realizada organização de feiras e promoção de eventos de hotelaria (fls. 58/59 e fl.66).

A título de exemplo, em ramo de feiras de hotelarias, em consulta à internet, foram encontradas as denominações “Exprotel”, “Conotel” e “Expo Hotel”.

É certo que as marcas que sugerem em seu elemento nominativo alguma característica ou qualidade do produto, apesar de registráveis e passíveis de apropriação, possuem um escopo mais delimitado de proteção do que àquelas detentoras de signos originais e diferenciados.

(...)

Ademais, por mais que ambas as empresas atuem na promoção de eventos e feiras, o segmento mercadológico não é totalmente coincidente, uma vez que a autora possui registros em outros ramos comerciais (fls. 57/65).

Por outro lado, não restou comprovada a alegação de confusão de consumidor e desvio de clientela.

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

Ademais, ficou evidenciado que a marca dos agravados está registrada no INPI. E, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se pode impedir o titular de uma marca de utilizá-la se o ato da autoridade competente para conceder o registro não foi invalidado. Confiram-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. JUSTIÇA ESTADUAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO PRÓPRIO TITULAR. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO INPI. VIOLAÇÃO AO

ART. 129 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevivendo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte.

2. A apreciação quanto à possível indenização devida entre particulares decorrente da prática de concorrência desleal é competência da Justiça estadual. Precedente.

3. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida. Precedente.

4. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284). Não há previsão legal para autorizar a retirada da eficácia de ato administrativo de concessão de registro marcário sem a participação do INPI e sem o ajuizamento de prévia ação de nulidade na Justiça Federal.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA COMERCIAL. REGISTRO. PROTEÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA.

Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular.

(REsp 136.812/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/04/2007, p. 262)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo.

Intimem-se.

Brasília (DF), 1º de abril de 2020.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI  
Relatora