

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.628.359 - SP (2019/0354756-8)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
AGRAVANTE : NATURA COSMÉTICOS S/A
AGRAVANTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA.
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
LUIZ GUSTAVO MIRA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP378205
AGRAVADO : RAMOS CATARINO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
AGRAVADO : N. ATLANTICO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO : N. VILLE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO : N. SALVADOR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO : N. VIDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO : N. JARDIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO : CYNTHIA MARIA TAVARES FALCÃO E OUTRO(S) -
BA012589
AGRAVADO : PAULO HENRIQUE DUARTE SANTOS
ADVOGADOS : RICARDO VICENTE BASTOS - BA000748B
GUILHERME CORREA DA FONSECA LIMA - BA022604

DECISÃO

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

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — Marca de alto renome ("Natura") — Proteção em todos os ramos de atividade — Proibição de uso por terceiros como marca ou nome empresarial — Possibilidade, porém, de uso combinado com outras expressões, por aglutinação ou por justaposição, como marcas ou nomes empresariais — Inexistência de empecilho à utilização da expressão "Natura" em nomes de condomínios, que são atos civis e não produto ou serviço, estes sim objeto de identificação pela marca — Ausência de atos de concorrência desleal — Provimento em parte ao recurso para determinar aos réus que se abstenham de utilizar a expressão "Natura", isoladamente, como marca ou nome empresarial.
Dispositivo: deram parcial provimento.

Nas razões de recurso especial, alega a parte agravante violação dos artigos 489, 1.022, 1.026 do Código de Processo Civil; 124, V, XIX, XX, 125, 129 e

184, I, da Lei 9.279/96, além de divergência jurisprudencial. Sustenta que o acórdão recorrido é omissivo e que deve ser afastada a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração. Afirma que a agravada está violando seu direito de uso exclusivo de marca.

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.

Da leitura dos embargos de fls. 1.336/1.344 é possível verificar que foram suscitados temas que já haviam sido apreciados no acórdão embargado, o que foi repetido, sem justificativa, nos embargos de fls. 1.360/1.368.

Rejeito, por isso, a alegação de contrariedade ao art. 1.022 do CPC.

E sequer é o caso de se afastar a multa aplicada quando do exame dos embargos, já que não caracterizado o propósito de prequestionamento e evidenciado o caráter protelatório de segundos embargos que trouxeram questões já resolvidas no acórdão embargado.

No mais, verifico que o acórdão recorrido não destoia do entendimento desta Corte. O Tribunal de origem, ao analisar a questão, considerou o seguinte (fl. 1.320):

As recorridas não podem utilizar a expressão "Natura" isoladamente como marca ou nome empresarial, ainda que em ramo de atividade diverso do da autora, não se estendendo a vedação ao uso conjugado com outra expressão, prefixo ou sufixo.

(...)

A marca tem a finalidade de identificar produtos e serviços.

Os documentos encartados em fl. 581-602 demonstram que as SPE's utilizam nome que seria atribuído ao condomínio residencial objeto da incorporação imobiliária.

E às edificações foram atribuídos, de fato, os mesmos nomes das SPE's, conforme pesquisa realizada em 17 de julho de 2017 na rede mundial de computadores por este Relator, a exemplo do Natura

Jardim= <https://imoveis.trovit.com.br/natura-jardim-brotas-salvador>.

Assim, ainda que as rés estejam impedidas de utilizar a expressão "Natura" em seu nome empresarial, nada obsta o uso da mesma expressão nos condomínios, que não são marca ou produto, mas sim ente má despessoalizado, de natureza civil.

Verificou-se, com base nos elementos fático-probatórios da casa, que não houve ato de concorrência desleal, nem há risco de gerar confusão no público consumidor. O nome atribuído aos condomínios em edifício é questão de exercício de atos da vida civil, não prática comercial, de modo que as regras e princípios de direito marcário não se aplicam ao caso. Confirmam-se, a propósito, os seguintes julgados:

CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. NOME DE CONDOMÍNIO FECHADO (ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360). EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO E AUXILIARES AO COMÉRCIO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA.

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO COMERCIAL. COMPOSIÇÃO DOS SIGNOS. MERCADO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, conseqüentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos.

2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca notória.

3. O nome de um condomínio fechado, a semelhança de nome de edifício, não viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e protegida, ainda que seja no ramo de

serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis.

4. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos da vida comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil, pois promovem a individualização da coisa, não podendo ser enquadrados como serviços ou, ainda, produtos, mesmo porque, para estes últimos, a marca serve para distinguir séries (de mercadorias) - e não objetos singulares.

5. O fato de uma empresa construir um edifício ou um condomínio fechado, ao particularizar o empreendimento colocando-lhe um nome (que se mantém, havendo comercialização ou não de unidades habitacionais), não torna o ato civil em comercial, tampouco coloca em risco, por confusão, os efeitos jurídicos de marca registrada no ramo de serviços, pois o signo protegido é restrito à atividade, não repercutindo na nomeação de coisas. Incidência do princípio da especialidade.

6. Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo. É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola).

7. Se o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas pelo consumidor, não havendo também qualquer ato de concorrência desleal praticado pela demandada, sendo inexistente a má-fé, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 07 do STJ.

8. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 862.067/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA

DECISÃO ORA AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1º, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182 DO STJ. ACÓRDÃO DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 83/STJ. ATO ILÍCITO E CONCORRÊNCIA DESLEAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

[...]

4. Rever os fundamentos do Tribunal de origem para verificar se configurado ou não ato ilícito e concorrência desleal exigiria, na presente hipótese, reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1545922/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017)

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

Superior Tribunal de Justiça

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. 1346089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015.)

No caso, as razões do recurso especial partem do pressuposto de que os atos que ensejam a demanda são de natureza eminentemente comercial, não atos civis, o que contraria a moldura fática do acórdão recorrido e faz aplicável à espécie a Súmula 7/STJ.

O dissídio jurisprudencial não ficou caracterizado, pois não destacadas as circunstâncias que assemelhassem os casos confrontados, o que, diante da incidência do enunciado citado, seria mesmo inviável.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo.

Intimem-se.

Brasília (DF), 1º de abril de 2020.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora