

RECURSO ESPECIAL Nº 1.092.676 - MS (2008/0211208-7)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : RIO SUCURI ECOTURISMO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : RÉGIS JORGE JÚNIOR
RECORRIDO : SSM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS - MICROEMPRESA
ADVOGADO : JEAN MARCOS SAUT E OUTRO(S)

EMENTA

ARGUIÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO ESPECIAL. APRECIÇÃO, PELA JUSTIÇA ESTADUAL, DE MATÉRIA RELACIONADA À CONCORRÊNCIA DESLEAL, CONCERNENTE À UTILIZAÇÃO DE TERMO CONTIDO NA MARCA E NOME COMERCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE. EXCLUSIVIDADE DE UTILIZAÇÃO, EM MARCA, DE NOME DE RIO. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR OU DESVIO DESLEAL DE CLIENTELA DESCARTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. REVISÃO DA DECISÃO, NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FITO DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 538 DO CPC. DESCABIMENTO.

1. A constatação da concorrência desleal demanda procedimento a ser realizado no âmbito do Judiciário, com contraditório, ampla defesa e possibilidade de produção de provas, inclusive pericial.
2. A titularidade para registro de indicação geográfica é, em regra, coletiva, não cabendo direito de exclusividade a quem obtém o registro de marca que a contenha.
3. De outra parte, embora a lei não vede o registro da marca contendo o termo "Sucuri", em tese é possível ser constatada a concorrência desleal, independentemente de malícia, caso apurada a semelhança de marcas adotadas por empresas concorrentes - a ponto de confundir o consumidor. Todavia, no caso as instâncias ordinárias, com base nos elementos existentes nos autos, descartaram a possibilidade de confusão ao consumidor quanto aos serviços prestados pelas partes, e conseqüente desvio desleal de clientela, por isso só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada com base no artigo 538 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 15 de maio de 2012(Data do Julgamento)



MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2008/0211208-7 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.092.676 / MS**

Números Origem: 20070087553 20070087553000101 28040295610

PAUTA: 08/05/2012

JULGADO: 08/05/2012

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MOACIR GUIMARÃES MORAIS FILHO

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : RIO SUCURI ECOTURISMO LTDA - MICROEMPRESA

ADVOGADO : RÉGIS JORGE JÚNIOR

RECORRIDO : SSM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS - MICROEMPRESA

ADVOGADO : JEAN MARCOS SAUT E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.092.676 - MS (2008/0211208-7)

RECORRENTE : RIO SUCURI ECOTURISMO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : RÉGIS JORGE JÚNIOR
RECORRIDO : SSM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS - MICROEMPRESA
ADVOGADO : JEAN MARCOS SAUT E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Rio Sucuri Ecoturismo Ltda. - ME ajuizou ação cominatória em face de Eduardo Soares Sena Madureira, aduzindo que tem por objeto social a exploração de hotel, restaurante, passeios de bote, trilhas e mergulho livre, nas áreas da Fazenda São Geraldo, explorando também os ramos de prestação de serviços de acompanhamento de viajantes. Sustenta que utiliza o nome empresarial "Rio Sucuri Ecoturismo Bonito-MS", registrado, em 26 de outubro de 1997, na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul. Argumenta que, buscando ampliar o âmbito de proteção, requereu ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI o registro da marca "Rio Sucuri Bonito ME", todavia a ré, registrada na Junta Comercial com nome empresarial de Eduardo S. Sena Madureira, apesar de ter conhecimento de que havia a utilização da expressão e marca Sucuri, passou a utilizar a expressão mista "Barra do Sucuri", para exploração dos mesmos serviços. Sustenta que fez notificação extrajudicial à ré para que se abstivesse da utilização, a qualquer título, da expressão "Sucuri", todavia, ainda assim, a requerida requereu ao INPI, em 22 de outubro de 2001, o registro da marca "Barra do Sucuri". Assevera ser vedado à requerida utilizar expressão e marca idênticas ou semelhantes à que vem utilizando.

O Juízo da Vara Única de Bonito - MS julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Interpôs a autora apelação para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que negou provimento ao recurso.

A decisão tem a seguinte ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – NOME FANTASIA – REGISTRO NO INPI – EXPRESSÃO INDICATIVA DE LOCAL GEOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE DE USO EXCLUSIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Se ambas as empresas exploram atividade turística ligada ao Rio Sucuri, não se pode vedar a nenhuma delas o uso da expressão "SUCURI", porquanto, mesmo considerado-a como de indicação geográfica, somente poderia ser usada por apenas um, no caso de inexistir outros prestadores de serviço que pudessem se valer do referido nome, o que não é o caso

Superior Tribunal de Justiça

dos autos.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados com aplicação de multa.

Inconformada com a decisão colegiada, interpôs a autora recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal sustentando violação aos artigos 34 e 35 da Lei 8.934/94, 4º da Resolução INPI n. 75, 124, 176 e 182 da Lei 9.279/96 e 1.166 do Código Civil.

Afirma que é vedado às empresas utilizarem expressão e marca idênticas ou semelhantes àquelas utilizadas por outra.

Sustenta que está consolidada no mesmo ramo de atividade, utilizando a expressão e marca "Rio Sucuri", quando a recorrida passou a utilizar a expressão "SUCURI", no ano de 2001.

Argumenta que tem direito à utilização exclusiva da expressão "SUCURI" em sua denominação e atividade empresarial, visto que efetuou o registro na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, no ano de 1998.

Assevera que não há falar em indicação geográfica e denominação de origem, pois "Sucuri" não é conhecido como centro de prestação de serviços, também não é nome comum ou de referência, ao contrário do município de Bonito-MS.

Alega que, consoante a Súmula 98/STJ, não é cabível a aplicação de multa quando os embargos de declaração tiverem o fito de prequestionamento.

Não foram oferecidas contrarrazões.

O recurso especial foi admitido.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.092.676 - MS (2008/0211208-7)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : RIO SUCURI ECOTURISMO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : RÉGIS JORGE JÚNIOR
RECORRIDO : SSM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS - MICROEMPRESA
ADVOGADO : JEAN MARCOS SAUT E OUTRO(S)

EMENTA

ARGUIÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO ESPECIAL. APRECIÇÃO, PELA JUSTIÇA ESTADUAL, DE MATÉRIA RELACIONADA À CONCORRÊNCIA DESLEAL, CONCERNENTE À UTILIZAÇÃO DE TERMO CONTIDO NA MARCA E NOME COMERCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE. EXCLUSIVIDADE DE UTILIZAÇÃO, EM MARCA, DE NOME DE RIO. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR OU DESVIO DESLEAL DE CLIENTELA DESCARTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. REVISÃO DA DECISÃO, NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FITO DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 538 DO CPC. DESCABIMENTO.

1. A constatação da concorrência desleal demanda procedimento a ser realizado no âmbito do Judiciário, com contraditório, ampla defesa e possibilidade de produção de provas, inclusive pericial.
2. A titularidade para registro de indicação geográfica é, em regra, coletiva, não cabendo direito de exclusividade a quem obtém o registro de marca que a contenha.
3. De outra parte, embora a lei não vede o registro da marca contendo o termo "Sucuri", em tese é possível ser constatada a concorrência desleal, independentemente de malícia, caso apurada a semelhança de marcas adotadas por empresas concorrentes - a ponto de confundir o consumidor. Todavia, no caso as instâncias ordinárias, com base nos elementos existentes nos autos, descartaram a possibilidade de confusão ao consumidor quanto aos serviços prestados pelas partes, e conseqüente desvio desleal de clientela, por isso só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada com base no artigo 538 do Código de Processo Civil.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. A sentença consignou:

A marca tem como principal função a distinção dos produtos e serviços colocados à disposição dos consumidores e, por sua vez, o nome da empresa a identifica como o sujeito de direito que comercializa, fabrica, produz ou presta serviços.

No nosso sistema jurídico, a marca e o nome empresarial são protegidos, o primeiro pela Lei 9.279/96 e o último pela Convenção de Paris, conferindo a quem utiliza-os a proteção devida, perante terceiros.

Enquanto a marca deve ser registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), de âmbito nacional, o nome empresarial ganha proteção jurídica quando arquivado os atos constitutivos da empresa na Junta Comercial do Estado, podendo ser abrangida em todo o território nacional, se requerida, consoante dispõe o artigo 1166 do Código Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerente foi registrada perante a JUCEMS em 26.10.98 e que o INPI concedeu à mesma, 02.07.2002, o registro de marca RIO SUCURI BONITO-MS, pertencente à categoria de serviços de turismo (f. 35).

Em 22.10.2001, a requerida pleiteou junto ao mesmo órgão o registro da marca BARRA DO SUCURI, tendo a autora ofertado oposição ao procedimento, alegando os mesmos motivos expostos na exordial, sendo que seu registro perante a JUCEMS data de 18.11.99.

A controvérsia nos autos cinge-se a saber se o emprego pela requerida da expressão "SUCURI" em seu nome empresarial, qual seja, Barra do Sucuri, estaria infringindo o direito do uso exclusivo da marca pela autora.

Compartilho do entendimento de que a expressão, quando genérica, de uso comum, é incapaz de conferir exclusividade, mormente porque, no caso em comento, a palavra Sucuri faz menção ao *Rio Sucuri*, amplamente conhecido na cidade, no qual são realizados passeios turísticos de ambas as partes e porque não se mencionam que outras empresas que venham a ser constituídas passem a mencionar o nome do mesmo rio para caracterizar os serviços.

De outro vértice, embora não seja questão a ser debatida nestes autos, entendo que as normas que regulam o registro de marcas consubstanciam o impedimento e invalidação de registro de marca que constitua um nome geográfico, através da Resolução nº 75 do INPI, que dispõe em seu parágrafo 4º, que *não são suscetíveis de registro os nomes geográficos que se houverem tomado de uso comum, designando produto ou serviço*"

[...]

In casu, a expressão SUCURI configura-se de uso comum, inclusive porque trata-se de nome de rio conhecido na região de Bonito, não sendo passível de exclusividade, e a complementação do nome empresarial, por BARRA DO SUCURI, é suficiente para distinguir as duas empresas.

Importante ressaltar que a autora registrou o nome RIO SUCURI BONITO-MS, não havendo que se falar em confusão das marcas por simples menção ao termo SUCURI.

Superior Tribunal de Justiça

Também deve ser consubstanciado que não houve comprovação das alegações da autora de que há risco de confusão pelo público com eventual perda da clientela, ao contrário, ficou demonstrado pelos depoimentos colacionados aos autos, que as agências de turismo localizadas na cidade diferenciam os passeios realizados por ambas as empresas, *que são diferenciados*.

É importante mencionar que o Superior tribunal de Justiça já decidiu a possibilidade de coexistência de duas marcas semelhantes, no mesmo ramo de serviços:

[...]

Frise-se que, na lide, têm-se duas empresas no ramo de serviços turísticos, que atuam há mais de dez anos, embora seus registros datem mais recente, conforme salientados nos depoimentos, sem que, de acordo com a matéria probante - durante esse tempo houvesse qualquer indício de prejuízo e confusão gerados por isso. (fls. 241-244)

O acórdão recorrido dispôs:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rio Sucuri Ecoturismo Ltda. – ME, nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer que ajuizou em desfavor de SSM Empreendimentos Turísticos, em face da sentença de improcedência do pedido inicial.

Sustenta, em síntese, que utiliza a marca “Rio Sucuri” desde 1998, quando do registro na JUCEMS, e efetuou os pedidos de registro de marca no dia 18/12/2000, tendo a apelada agido de forma ilegal e ilícita ao requerer o registro ao INPI da expressão “Barra do Sucuri”, em 22/10/2001; é vedado a outra empresa utilizar expressão e marca idênticas ou semelhantes à já utilizada primeiramente por outra, e tendo em vista que a apelada exerce atividades do mesmo segmento mercadológico que a apelante, resta prejudicada a identificação ao público; conforme o art. 124, V, da Lei n. 9.279/96, a apelante possui o direito ao uso exclusivo da expressão “SUCURI”, em decorrência do instituto da “Marca”; no que se refere ao uso do nome geográfico, não vinculado notoriamente à origem de qualquer artigo ou serviço (ou aos requisitos de qualidade das designações) pode ser registrado.

Em contra-razões foi argüida preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob argumento de que a apelada deveria ter ingressado com o recurso em desfavor da empresa SSM – Empreendimentos Turísticos Ltda. – ME, e não contra a empresa Eduardo Soares Sena Madureira – ME, que não mais existe.

Pois bem. A ação foi ajuizada em face da empresa Eduardo Soares Sena Madureira – ME, a qual já havia sido extinta, tendo sido sucedida pela empresa que contestou o feito, SSM – Empreendimentos Turísticos Ltda., conforme elucida o magistrado à f. 229. Desse modo, se na apelação consta o nome da empresa Eduardo Soares Sena Madureira – ME, o que ocorreu foi mero erro material incapaz de causar prejuízo a apelante que, intimada do recurso de apelação, apresentou contra-razões.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

A presente ação foi ajuizada com o intuito de que a requerida retirasse a expressão “SUCURI” de seu nome fantasia, das propagandas e anúncios de qualquer tipo ou espécie, sob pena de multa diária e alegação de que há

Superior Tribunal de Justiça

muito vem se utilizando da mesma, tendo inclusive registrado a marca “Rio Sucuri Bonito ME” no INPI. O magistrado julgou improcedente a ação, sob o argumento, em síntese, de que impedido e inválido o registro da marca que constitua nome geográfico.

A sentença deve ser mantida. A expressão “SUCURI” faz referência ao RIO SUCURI que, como afirmado pelo magistrado, é amplamente conhecido na região e onde são realizados diversos passeios turísticos.

Conforme preconiza o art. 180 da Lei n. 9.279, se o nome geográfico se houver tornado comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica, não sendo passível de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Ademais, mesmo que se considerando a expressão em questão como de indicação geográfica, o INPI esclarece que o associativismo é a regra para o exercício do direito ao uso exclusivo do nome geográfico na sua atividade econômica, afastando a sua exploração individual, salvo inexistam outros produtores ou prestadores de serviço que possam se valer do nome geográfico, podendo este único apresentar o pedido pessoalmente, prescindindo de se fazer representar. (<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/o-que-e-indicacao-geografica/?searchterm=geografica>)

Assim, como no caso existem outros prestadores de serviço que podem se valer do nome geográfico “SUCURI”, como referência ao Rio Sucuri, local onde tanto a requerida com a autora prestam serviço de turismo, é evidente a impossibilidade de exploração individual do referido nome.

Ainda, conforme depoimentos acostados aos autos, não há confusão entre as duas empresas. In verbis:

Depoimento de f. 199 – Rosária de Paula Rocha: “...É função da agência explicar ao turista todos os passeios e suas diferenças, não havendo confusão entre os passeios Rio e Barra do sucuri. Afirma que existe um documento fiscal onde consta o nome exato do passeio adquirido pelo turista..”

Depoimento de f. 200 – José Paulo Mendonça Gaúna – “...Afirma que dificilmente acontece confusão entre os dois passeios, sendo que são em lados diferentes do rio. Nunca soube de o turista comprar o passeio errado confundindo-se com o nome. O Barra do sucuri e o Rio Sucuri soa dos 02 únicos passeios realizados no Rio Sucuri nesta cidade...Na opinião do depoente não há confusão entre dois passeios e a documentação referente é bem controlada..”

Desse modo, tendo em vista que não há confusão entre as empresas, e que à autora não é permitido o uso exclusivo do nome “SUCURI”, porquanto constitui referência ao Rio Sucuri, onde ambas as partes realizam passeios, entendo que a sentença deve mantida em sua íntegra.

Posto isso, conheço do recurso mas lhe nego provimento.

2.1. Desde já, cumpre observar que matéria relativa à eventual efetivação de registro de marca solicitado perante o INPI deve ser agitada em ação própria, a ser ajuizada na Justiça Federal:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECUTAL.
REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA
CONTRAFACÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO.

NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVERSÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE SER ALEGADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PARA A QUAL É COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI. Precedente.

2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto.

3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito.

4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau.

(REsp 1132449/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)

2.2. A matéria, ainda assim, pode ser apreciada pelo enfoque da concorrência desleal, devidamente abordado pelas instâncias ordinárias.

É que, como bem leciona Denis Borges Barbosa, não cabe ao INPI reprimir diretamente a concorrência desleal, visto que não tem competência legal para tanto e, ademais, a sua constatação demanda procedimento a ser realizado no âmbito do Judiciário, com ampla possibilidade de produção de provas, inclusive pericial:

Nem na lei de criação, nem em qualquer outro diploma, se dá competência ao INPI para fazer valer, *diretamente e por via administrativa*, a repressão da concorrência desleal. Para todos os demais itens do art. 2º, o Código encerra regras de competência (O INPI concederá..., as marcas serão registradas pelo INPI...) e regra de devido processo legal (oposição, prova, impugnação, recurso, etc.). Não no caso da concorrência desleal.

[...]

Com efeito, a única norma interna referente à matéria está no Art. 195 da Lei 9.279/96, sem regra de competência - é norma de caráter penal, cuja administração certamente não compete à autarquia.

Superior Tribunal de Justiça

Em nenhuma disposição do Código de Propriedade Industrial, nem de qualquer outra lei ou tratado em vigor, se dá poderes ao INPI para atuar diretamente em matéria de Concorrência Desleal. Sem dúvida, ao denegar registro para marcas já anteriormente registradas por outrem, ou ao fazê-lo no tocante a *indicações de procedência notória*, o efeito indireto da ação do INPI é a tutela da concorrência leal. Mas, note-se bem, nestes casos, o Instituto aplica a norma legal específica para a qual a lei lhe dá competência e não a regra genérica de concorrência desleal, para a qual a lei deferiu competência ao Poder Judiciário.

Com efeito, ao contrário do que ocorre com as questões técnicas para as quais o INPI foi constituído, para a apuração da concorrência desleal são necessárias provas e exames de mercado, perícias contábeis, análises de concorrência, só apuráveis na instância judicial ou -talvez- em órgãos como o CADE. Desaparelhado para a análise, sem atribuições legais para fazê-la, impossível ao INPI decidir diretamente com no dispositivo em tela.

Não se diga que, sendo a concorrência desleal parte da Propriedade Industrial, caberia naturalmente ao INPI administrá-la. Também compõe a Propriedade Industrial a proteção dos nomes empresariais, que incumbe às Juntas Comerciais.

Em suma, não há competência para o INPI aplicar diretamente a regra de concorrência desleal. Sempre tal competência recaiu no Poder Judiciário. Como ocorre nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, e em todos os países em que a Propriedade Industrial é matéria de primeiríssima importância.

A listagem do art. 2 do CPI em vigor, ao listar a "repressão à concorrência desleal" entre os itens próprios à propriedade industrial, é regra de inclusão, *mas não é regra de competência do INPI*.

Lembra Hely Lopes Meirelles:

"A competência resulta da lei e é por ela delimitada. Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico de manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna advertência de Caio Tácito, de que "não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito."

Num detalhismo minucioso, o art. 124 da lei 9.279/98 elenca todos os casos em que se pode recusar o registro; não existe, em nenhum destes casos, poder administrativo para recusar registro no caso de "concorrência desleal". Mais ainda, não existe nem na Lei, nem em qualquer procedimento a ela subsidiário, nenhuma regra de *devido processo legal* para apurar a existência de uma alegada "concorrência desleal" como fundamento para denegação de registro.

Note-se que, para a hipótese de concorrência desleal, não se examina um símbolo em tese, em abstrato - como se faz para examinar a colidência de um pedido com um anterior. Concorrência desleal se apura *na materialidade do espaço concorrencial*. Não existe, na doutrina ou na jurisprudência da concorrência desleal, hipótese de ilicitude quando não existe *materialidade e atualidade* da concorrência. Não existe "concorrência desleal potencial", como não existe propriedade, ou seja, exclusividade da marca não registrada.

Por isso, a apuração da concorrência desleal se faz num procedimento judicial plenamente sujeito ao devido processo legal, com apuração de

fatos, ampla perícia, avaliação dilatada, tudo que inexistente no restrito, inespecífico e (no que toca à concorrência desleal) incompetente procedimento registral do INPI. (BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, ps. 516-518)

Nesse mesmo diapasão, leciona Carlos Alberto Bittar que a usurpação de bens relativos à propriedade industrial pode ser reprimida por meio da teoria da concorrência desleal:

23. ESFERAS ABRANGENTES: DIREITO DE AUTOR, DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E TEORIA DA CONCORRÊNCIA

Com as orientações expostas, abre-se proteção jurídica a essas criações em três esferas dos direitos intelectuais, sempre que estejam sob utilização empresarial, agregadas a empresas, estabelecimentos ou produtos, a saber: a dos direitos autorais, a dos direitos industriais, a do direito concorrencial.

[...]

25. A POSIÇÃO NO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Outrossim, como formas utilitárias, de uso industrial, recebem guarida no plano do direito de propriedade industrial (ou direito industrial, ou ainda direito marcário), desde que novas e registradas no organismo de regência (INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

26. A INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Além disso, no uso empresarial, podem, ainda, encontrar resguardo jurídico no campo da concorrência desleal, em que recebem sancionamentos utilizações indevidas de criações alheias, provenientes de empresas concorrentes.

[...]

No terceiro, cuida-se de evitar ou reprimir a concorrência desleal, consubstanciada por ações desenvolvidas por concorrentes no sentido de aproveitar-se, indevidamente, de elementos do aviamento alheio, para arrebatá-lhe clientela, que, em última análise, essa teoria procura preservar...

[...]

De regra, a criação e a utilização do bem imaterial (marcas, nomes, símbolos etc.) na área negocial são levadas a efeito pelos próprios interessados...

[...]

Perfaz-se essa utilização dentro dos princípios e das regras que regem a atividade empresarial - industrial, comercial ou profissional - no fundo inspirada por ditames morais, que procuram conduzir o seu exercício por um caminho reto, evitando conflitos ou invasões da esfera alheia, sob o império maior da livre concorrência, hoje mandamento constitucional básico da ordem econômica.

Dentro desse princípio, cada pessoa ou empresa pode instalar-se e desenvolver suas atividades negociais com ampla liberdade, para a formação, manutenção e expansão de sua clientela.

Aceita-se, como intuitivo, que cada qual se esforce para atrair clientela, ou para conservá-la, ou mesmo aumentá-la, de acordo com as suas

necessidade, mas dentro dos meios normais de sua atividade e com sacrifício natural de concorrentes.

36. A FORMAÇÃO NORMAL DE CLIENTELA

Nesse sentido, ao influxo das necessidades gerais e das próprias, as empresas acham-se autorizadas a valer-se de todos os meios possíveis para a expansão de seus mercados, observadas as exigências legais cabíveis para a defesa dos interesses em jogo, de sorte que não é ilimitada a potencialidade de iniciativa; ao revés, a atividade empresarial deve manifestar-se à luz de preceitos de moral e de direito, que governam, para a sua perfeita higidez.

Com efeito, domina o mundo negocial o princípio da honestidade, pressuposto necessário ao regime da livre concorrência, ao qual se associa o da lealdade (ou correteza profissional), voltado especialmente para o respeito e defesa da concorrência, como pilstras mestras na matéria, como, aliás, se entende universalmente, devendo, a par disso, ajustar-se ao regime jurídico de sua atividade.

Mas isso nem sempre ocorre, surgindo ações turbadoras de concorrentes que, por desvios de conduta, procuram valer-se indevidamente de bens alheios em seus negócios, causando-lhes prejuízos indevidos. Daí porque se construiu a teoria da concorrência desleal, para efeito de repressão dessas práticas, visando, principalmente, a responder a essas ações que, desordenando o mercado, desorientando o consumidor e atingindo o concorrente, perturbam o seu normal funcionamento. (BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e Prática da Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 1989, ps. 22-34)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA IMPEDIR REGISTRO DE MARCA AINDA NÃO REGISTRADA NO INPI.

É competente a Justiça estadual para processar e julgar ação ordinária aforada para impedir registro de marca ainda não registrada no INPI que, intimado, manifestou-se nos autos negando interesse no feito.

Recurso conhecido e provido.

Incidente que não se conhece.

(REsp 247.630/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2000, DJ 11/06/2001, p. 228)

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DOMÍNIO DA INTERNET. UTILIZAÇÃO POR QUEM NÃO TEM O REGISTRO DA MARCA NO INPI.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação em que o titular, junto ao INPI, do registro da marca tantofaz.com, sob a especificação de portal da internet, pretende impedir o seu uso por outrem.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 341.583/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2002, DJ 09/09/2002, p. 231)

3. A questão controvertida consiste em saber se, constando no nome comercial e marca de sociedade empresária, termo alusivo a nome de rio, se é possível à empresa concorrente que, inclusive opera no ramo de turismo também, efetuar publicidade e registro de marca constando o mesmo termo.

Com efeito, em que pese a afirmação do recorrente no sentido de que "Sucuri" não é conhecido como centro de prestação de serviços, e também não é nome comum ou de referência, a titularidade para registro de indicação geográfica é, em regra, coletiva, não cabendo direito de exclusividade a quem obtém o registro de marca que o contenha:

A Lei 9.279/96, ao tratar da conceituação de indicação geográfica, identifica-a como gênero, o qual se divide, conforme estudado, em: a) indicação de procedência - que indica o nome geográfico que tenha se tornado conhecido pela produção ou fabricação de determinado produto, ou prestação de determinado serviço; e, b) denominação de origem - que indica o nome geográfico do local que designa produto, ou serviço, cujas qualidades ou características se devam essencialmente ao meio geográfico, incluídos os fatores naturais e humanos.

A diferença entre a indicação de procedência e a denominação de origem, nos termos da legislação brasileira, centra-se na exigência desta última de uma qualidade ou característica peculiar do produto ou serviço estritamente vinculada à sua origem. Já na indicação de procedência, basta o reconhecimento e a notoriedade da origem geográfica de determinado produto ou serviço. Esta diferenciação segue a tendência da normativa européia de proteção às indicações geográficas, em que pese existam na normativa comunitária outros aspectos que as diferenciam.

[...]

Importa destacar também que a proteção conferida pela Lei 9.279/96 é extensiva não somente aos nomes geográficos que incidam nas hipóteses legais, mas também aos signos geográficos, tais como representações gráficas indicativas ou, até mesmo, representações geográficas da região cujo nome constitui a indicação geográfica.

[...]

As indicação geográfica, conforme observado na conceituação consolidada na Lei 9.279/96, tem a finalidade de assegurar a origem de um produto ou serviço, estando, no caso das denominações de origem, associada a características ou qualidades inerentes ao meio geográfico de procedência.

As indicações geográficas atuam, desta forma, como signos distintivos que podem atrair o consumidor a determinados produtos ou serviços, servindo como diferenciais entre estes. Nestes termos, assemelham-se a outros signos distintivos, como as marcas de produtos ou serviços, as marcas coletivas e as marcas de certificação. Contudo, apesar das aparentes semelhanças, constituem institutos jurídicos distintos. Assim, para evitar possíveis confusões, tanto no que tange à proteção jurídica como à finalidade destes diversos signos, importa diferenciá-los.

Preliminarmente, observam-se as diferenças entre as indicações geográficas e as marcas de produtos e serviços. As marcas podem ser conceituadas como "[...] *signos que se utilizam para distinguir los bienes o servicios de uns empresa de los bienes o servicios de otras empresas*". Da mesma forma, uma das principais funções das indicações geográficas é

diferenciar bens e serviços; contudo, diferentemente das marcas, distinguem-os quanto ao meio geográfico de sua procedência e quanto às características especiais vinculadas a este meio.

Neste sentido, a diferença da indicação geográfica em relação à marca centra-se no fato de que, enquanto aquela distingue os produtos segundo o meio geográfico de origem, esta os diferencia segundo a empresa que os produziu. As indicações geográficas podem, assim, ser utilizadas por quaisquer empresas, desde que os produtos provenham do meio geográfico indicado e, no caso de uma denominação de origem, cumpram as normas aplicáveis para a utilização da indicação.

[...]

A finalidade das indicações geográficas assemelha-se à das marcas no intuito de proteger o consumidor e o titular da indicação, ressaltando, todavia, que as indicações geográficas assumem perante o consumidor uma papel mais significativo - atestam a origem do produto e, no caso das denominações de origem, a presença de qualidades peculiares do produto ou serviço, como um processo de produção especial ou condições climáticas diferenciadas, entre outras. Diferem, assim, das marcas, no sentido de que estas não precisam comprovar e nem garantem ao consumidor nenhuma qualidade peculiar ou procedência determinada.

Assim sendo, qualquer indivíduo pode ser titular de uma marca de produto ou serviço, e terá a prerrogativa de manter-se titular ainda que eventualmente altere as condições e características destes produtos ou serviços, ou o local de procedência destes. Já no caso da indicação geográfica, a titularidade é limitada aos produtores que se encontrem na região geográfica delimitada e, no caso das denominações de origem, que cumpram, ainda, os requisitos necessários para a utilização da denominação. Ademais, a titularidade das indicações geográficas é, em regra, coletiva. (LOCATELLI, Liliana. **Indicações Geográficas: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico**. Curitiba: Juruá, 2007, ps. 228-232)

4. De outra parte, embora, no caso, a lei não vede o registro da marca contendo o termo "Sucuri", tomando por base as afirmações feitas pelo autor, em tese, é possível ser verificada a concorrência desleal, independentemente de malícia, caso demonstrada a possibilidade de confusão ao consumidor e conseqüente desleal desvio de clientela, tendo em vista a semelhança de marcas adotadas por empresas concorrentes:

Em face das dificuldades apontadas, a generalidade dos autores, em vez de caracterizar ou definir os atos de concorrência desleal por meio de fórmulas genéricas, limita-se a agrupar, de modo objetivo, em várias categorias, so que mais comumente se verificam. Adotando o mesmo método, estabelecemos a seguinte classificação, que ao nosso ver mais se aproxima da nossa lei:

- a) meios tendentes a criar confusão entre *estabelecimentos* comerciais e industriais ou entre *produtos e artigos* postos no comércio (Código, art. 178, parág. único), aos quais se empregaram os *serviços* oferecidos ao público por uma empresa ou estabelecimento;
- b) meios tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios (*denegrimento*) (Código, art. 178, parágrafo único);
- c) aliciamento e suborno de empregados;

- d) divulgação ou exploração de segredos de fábrica e divulgação ou utilização de segredos de negócios;
- e) *violação de contratos.*

294. Entre os atos tendentes a criar confusão entre *estabelecimentos* comerciais ou industriais, destaca-se, em primeiro lugar, o uso de nome ou insígnia idênticos ou semelhantes aos do estabelecimento concorrente, de modo a iludir o público.

[...]

Do mesmo modo, constitui ato de concorrência desleal o uso de nome (firma ou denominação) igual ao do concorrente, quando esse uso não incida na sanção pena do art. 176, I, do Código, ou o uso de nome semelhante, bem como o de pseudônimos, alcunhas ou outros nomes pelos quais o concorrente seja conhecido. Ressalvam-se os casos de homonímia, mas, mesmo nesta hipótese, é necessário verificar se o uso do nome é feito maliciosamente, com o intuito de criar confusão prejudicial ao homônimo anteriormente estabelecido. Inclui-se, ainda nesta classe, a imitação de endereços telegráficos suscetível de confundir os dois estabelecimentos.

Outra forma de concorrência condenável é a que procura provocar confusão entre dois estabelecimentos por meio da semelhança de sua disposição externa (fachada, vitrinas, etc), desde que esses elementos sejam suficientemente característicos e e aptos para distinguir o estabelecimento. A imitação de catálogos, circulares, prospectos, listas de preços, cartazes e outros meios de publicidade e propaganda, bem como a imitação dos característicos externos de veículos, podem constituir, também, atos de concorrência desleal.

É necessário observar, porém, que, na apreciação da possibilidade de confusão entre estabelecimentos, devem levar-se em conta as circunstâncias de fato, especialmente a sua proximidade, pois é mais difícil confundirem-se estabelecimentos situados em locais distantes entre si, onde se alicia clientela de um e de outro.

[...]

Equiparam-se aos *produtos*, para o efeito de sua proteção contra a concorrência desleal, como já foi dito, os *serviços* oferecidos ao público por uma empresa ou estabelecimento. (CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, ps. 282-285)

WALDEMAR FERREIRA foi mais feliz ao definir a concorrência desleal apontando a diferença entre o ato criminoso e o civilmente reprovável, asseverando:

"Consiste a concorrência desleal, em suma, na prática de atos de comércio e em procedimento reprovável destinado a desviar a freguesia do concorrente: eis porque o texto ressaltou ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por por outros atos de concorrência desleal nele não previstos, tendentes a prejudicar a reputação, os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio.

Estes atos não se reputam crimes e não se sujeitam a pena; mas são delituais do ponto de vista do Direito Comercial, atos ilícitos que criam a

Superior Tribunal de Justiça

obrigação de indenizar perdas e danos".

Mais recentemente, JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES:

"A Concorrência desleal se apresenta sob os mais variados aspectos, visando sempre atingir o industrial, o comerciante (entendido este no sentido mais genérico, eis que dentre os mesmos podemos incluir as pessoas que praticam atividades profissionais e aquelas prestadoras de serviços), tirando-lhes direta ou indiretamente a sua clientela, causando ou não prejuízos".

[...]

Ainda no que tange à concorrência desleal, merece destaque o fato de o Brasil ter assinado a Ata Final sobre os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

O referido ato foi incorporado ao ordenamento jurídico interno por meio do Decreto legislativo nº 30 de 15 de dezembro de 1994....

[...]

O pacto foi denominado "TRIPs - Acordo Relativo à Propriedade Industrial"....

[...]

O que o artigo 40 do TRIPs pretende é chamar a atenção para a ocorrências em que o direito de propriedade industrial possa estar sendo utilizado de forma abusiva, caracterizando também um ato de concorrência desleal, tal qual aqueles estipulados na nossa Lei de Propriedade Industrial. (ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do Direito e Concorrência Desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, ps. 133-138)

Nesse sentido há precedentes do STJ:

CIVIL - AÇÃO ORDINARIA - MARCA - NOME COMERCIAL - DENOMINAÇÃO - FANTASIA - REGISTRO.

I - O EMPREGO DE NOMES E EXPRESSOES MARCARIAS SEMELHANTES - QUER PELA GRAFIA, PRONUNCIA, OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO, CAPAZES DE CAUSAR DUVIDA AO ESPIRITO DOS POSSIVEIS ADQUIRENTES DE BENS EXIBIDOS PARA COMERCIO - DEVE SER DE IMEDIATO AFASTADO.

II - A PROTEÇÃO LEGAL A MARCA (LEI N. 5.772/77, ART. 59), TEM POR ESCOPO RÉPRIMIR A CONCORRENCIA DESLEAL, EVITAR A POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU DUVIDA, O LOCUPLETAMENTO COM ESFORÇO E LABOR ALHEIOS. A EMPRESA QUE INSERE EM SUA DENOMINAÇÃO, OU COMO NOME DE FANTASIA, EXPRESSÃO PECULIAR, PASSA, A PARTIR DO REGISTRO RESPECTIVO, A TER LEGITIMIDADE PARA ADOTAR REFERIDA EXPRESSÃO COMO SINAL EXTERNO DISTINTIVO E CARACTERISTICO E IMPEDIR QUE OUTRA EMPRESA QUE ATUE NO MESMO RAMO COMERCIAL COMO TAL A UTILIZE.

PRECEDENTES DO STJ.

III - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(REsp 54.494/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/1995, DJ 15/05/1995, p. 13398)

Superior Tribunal de Justiça

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL - REGISTRO - ESTABELECIMENTO OU NOME COMERCIAL - ART. 65, V, DA LEI Nº 5.772/71 - VEDAÇÃO - SEMELHANÇAS - CONFUSÃO OU DÚVIDA - PROTEÇÃO DA MARCA - DESPROVIMENTO.

1 - Conforme jurisprudência pacífica nesta Corte, deve ser afastado o emprego de nomes ou expressões de marcas semelhantes, quer pela grafia, pronúncia ou qualquer outro elemento capaz de causar confusão ou dúvida aos possíveis adquirentes do produto. Ademais, nos termos do art. 65, V, da Lei nº 5.772/71 é vedado, expressamente, o registro como marca de título de estabelecimento ou nome comercial.

2 - Precedentes (REsp nºs 30.751/SP, 65.002/SP, 62.770/RJ e 40.190/RJ).

3 - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 653.609/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2004, DJ 06/12/2004, p. 335)

No entanto, no caso, a sentença consignou que as partes "atuam há mais de dez anos, embora seus registros datem mais recente, conforme salientado nos depoimentos, sem que, de acordo com a matéria probante - durante esse tempo houvesse qualquer indício de prejuízo e confusão gerados por isso".

De outro giro, o acórdão recorrido apurou:

Assim, como no caso existem outros prestadores de serviço que podem se valer do nome geográfico "SUCURI", como referência ao Rio Sucuri, local onde tanto a requerida com a autora prestam serviço de turismo, é evidente a impossibilidade de exploração individual do referido nome.

Ainda, conforme depoimentos acostados aos autos, não há confusão entre as duas empresas. In verbis:

Depoimento de f. 199 – Rosária de Paula Rocha: "...É função da agência explicar ao turista todos os passeios e suas diferenças, não havendo confusão entre os passeios Rio e Barra do sucuri. Afirma que existe um documento fiscal onde consta o nome exato do passeio adquirido pelo turista.."

Depoimento de f. 200 – José Paulo Mendonça Gaúna – "...Afirma que dificilmente acontece confusão entre os dois passeios, sendo que são em lados diferentes do rio. Nunca soube de o turista comprar o passeio errado confundindo-se com o nome. O Barra do sucuri e o Rio Sucuri são dos 02 únicos passeios realizados no Rio Sucuri nesta cidade...Na opinião do depoente não há confusão entre dois passeios e a documentação referente é bem controlada.."

Desse modo, tendo em vista que não há confusão entre as empresas, e que à autora não é permitido o uso exclusivo do nome "SUCURI", porquanto constitui referência ao Rio Sucuri, onde ambas as partes realizam passeios, entendendo que a sentença deve mantida em sua íntegra.

Com efeito, tendo as instâncias ordinárias, com base nos elementos existentes nos autos, descartado a possibilidade de confusão ao consumidor quanto aos serviços prestados pelas partes e de desvio desleal de clientela, só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7.

1.- Analisando o acervo fático-probatório da causa, inclusive prova pericial, concluiu o Acórdão recorrido quanto à possibilidade de coexistência das marcas DISQUETI e CONFETI que, a despeito de concebidas para identificar o mesmo tipo de produto e registradas na mesma classe, guardam um suficiente grau de distintividade que afasta a possibilidade de confusão, permitindo aos consumidores diferenciar os respectivos fabricantes.

2.- Nesse contexto, a revisão do julgado com o conseqüente acolhimento da pretensão recursal demandaria nova incursão no aludido suporte probatório, o que não se admite em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1258070/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 29/03/2012)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONVIVÊNCIA DE MARCAS ADMITIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ.

I. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local concluiu que "as marcas apresentam-se distintas e inconfundíveis", de sorte que a revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

II."Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel.Ministro BARROS MONTEIRO).

III. Recurso especial não conhecido.

(REsp 900.568/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 03/11/2010)

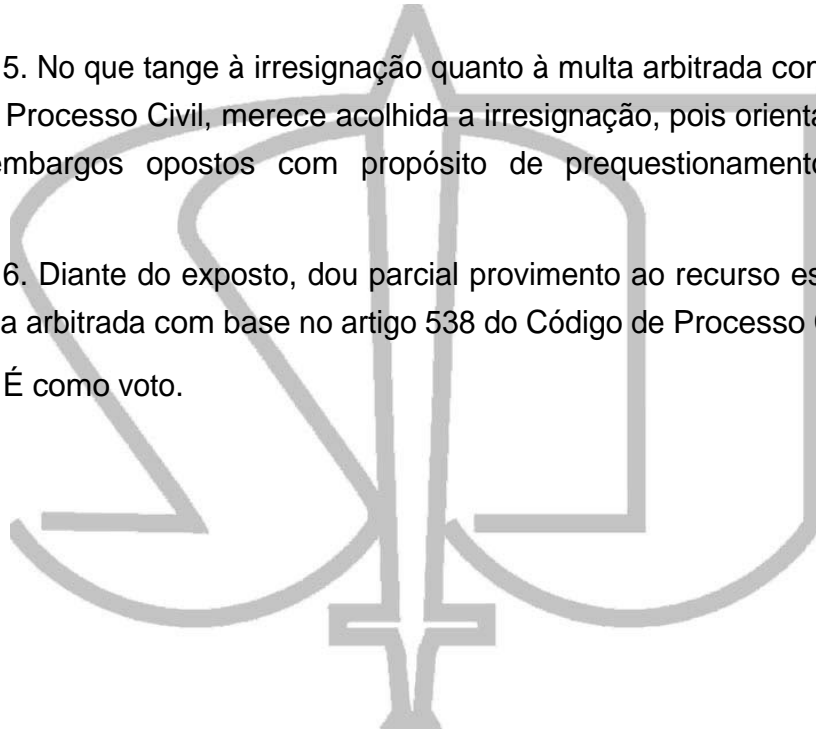
MARCA COMERCIAL. SENDO IMPOSSIVEL A CONFUSAO ENTRE OS NOMES, PODEM VIVER, HARMONICAMENTE, NO MUNDO DO COMERCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.(RE 95464, Relator(a): Min. CUNHA PEIXOTO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/1981, DJ 18-12-1981 PP-02947 EMENT VOL-01239-07 PP-02081 RTJ VOL-00104-01 PP-00399)

- NOME COMERCIAL. FORMICA CORPORATION. CYANAMID DO BRASIL S.A. IMPERIO DAS FORMICAS. INOCORRENCIA DE SEMELHANCA CAPAZ DE GERAR CONFUSAO. EXPRESSAO DE USO VULGARIZADO. - A UTILIZAÇÃO, COMO NOME DE FANTASIA, EM SOCIEDADE PURAMENTE COMERCIAL, DE VOCABULO GENERICO E DE USO COMUM, SEM DETRIMENTO A MARCA INDUSTRIAL DE PRODUTO, E AFASTADA A POSSIBILIDADE DE CONFUSAO DE NOMES E REALIDADES, NÃO IMPLICA VIOLAÇÃO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. (RE 107892, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 23/05/1986, DJ 27-06-1986 PP-11620 EMENT VOL-01425-03 PP-00575)

5. No que tange à irresignação quanto à multa arbitrada com base no artigo 538 do Código de Processo Civil, merece acolhida a irresignação, pois orienta a Súmula 98 desta Corte que embargos opostos com propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

6. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa arbitrada com base no artigo 538 do Código de Processo Civil.

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2008/0211208-7 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.092.676 / MS**

Números Origem: 20070087553 20070087553000101 28040295610

PAUTA: 08/05/2012

JULGADO: 15/05/2012

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : RIO SUCURI ECOTURISMO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : RÉGIS JORGE JÚNIOR
RECORRIDO : SSM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS - MICROEMPRESA
ADVOGADO : JEAN MARCOS SAUT E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Quarta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.